



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0098-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

K NUEVE INTERNACIONAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10084

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0162-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y dos minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Ronald Sancho Espinoza, cédula de identidad 4-0137-0285, vecino de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **K NUEVE INTERNACIONAL S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-141045, domiciliada en Heredia, Santo Domingo, doscientos metros sur de la Basílica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:31 horas del 9 de enero de 2024.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de octubre de



2023 el señor Ronald Sancho Espinoza, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios



para proteger y distinguir: seguridad electrónica en clase 45 internacional.

En virtud de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de fondo dictado a las 14:48:13 horas del 17 de octubre de 2023, le advierte a la representación de la empresa **K NUEVE INTERNACIONAL S.A.**, que se encuentran inscritos los siguientes signos:

- Marca de servicios **GOE k-9** (diseño), registro 265328, en clase 45 para proteger seguridad privada, seguridad privada canina.
- Nombre comercial **G&S K-9** (diseño), registro 228811, para proteger un establecimiento comercial dedicado a ofrecer a diferentes clientes del sector vigilancia, monitoreo, escolta, y detección de drogas y explosivos. Ubicado en San José, Desamparados de la esquina sureste de la Clínica Marcial Fallas, Costa Rica.

En consecuencia, la marca solicitada resulta inadmisible por derechos de terceros, al presentar similitud con los signos registrados por conformarse del término K-9, además existe relación con los servicios y el giro comercial de los signos, lo que ocasiona riesgo de confusión o asociación, lo anterior de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en



adelante Ley de marcas); como consta a folios 14 y 15 del expediente principal.

El apoderado de la empresa K NUEVE INTERNACIONAL S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2023, modificó el diseño de la



marca pretendida de la siguiente manera , según consta a folio 19 del expediente principal.

Mediante resolución final dictada a las 14:17:31 horas del 9 de enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la solicitud de inscripción del signo, al considerar que es una marca inadmisible por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas. Además, se rechaza la modificación presentada, por ser considerada un cambio esencial improcedente por el artículo 11 de la ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, el señor Ronald Sancho Espinoza, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio; y expresó en sus agravios que de conformidad con el auto de prevención de fondo dictado a las 14:48:13 horas del 17 de octubre de 2023, se le indicó el rechazo de su solicitud debido a que el término K-9, no era factible su inscripción y que debía modificar o corregir su signo; en consecuencia eliminó ese término del diseño de su marca, la



cual se representa de la siguiente forma , debido a esto no se presenta similitud fonética ni de ningún tipo y mucho menos se genera



confusión con respecto a K-9, dejando de existir motivo alguno por el cual no se pueda inscribir la marca solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Nombre comercial registro 228811, inscrito desde el 19 de julio de 2013, titular 5-O-SEGURIDAD S.R.L., para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a ofrecer a diferentes clientes del sector vigilancia, monitoreo, escolta, y detección de drogas y explosivos. Ubicado en San José, Desamparados de la esquina sureste de la Clínica Marcial Fallas, Costa Rica (folios 10 y 11 del expediente principal).



2. Marca de servicios registro 265328, inscrita desde el 18 de setiembre de 2017, vigente hasta el 18 de setiembre de 2027, titular GOEK NUEVE S.A., para proteger y distinguir en clase 45 internacional: seguridad privada, seguridad privada canina (folios 12 y 13 del expediente principal).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se determina que en la parte dispositiva de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:31 horas del 9 de enero de 2023 (folio 30 del expediente principal), se indica que se deniega parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente para la clase 44 internacional; sin embargo, del contenido de la resolución se hace referencia meramente a la clase 45 para proteger seguridad y es la única clase en la que se solicitó protección, lo cual se considera como un error material que no afecta la fundamentación de la resolución.

En lo demás, analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS PRESENTADOS. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, todo signo que pretenda ser registrado debe ser



primordialmente distintivo y no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca en relación con las marcas de productos o servicios similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Por tal razón, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a), b) y d), de la siguiente forma:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.



b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Bajo esta perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, que es cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador jurídico debe proceder a realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos, atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro). De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos; todo lo anterior en atención al artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, que establece las reglas para realizar



el cotejo entre signos marcas, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual, es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas, cualquier otro elemento, y se configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esta correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Ahora bien, antes de realizar el cotejo marcario de los signos en conflicto, es importante indicar al representante de la empresa gestionante, que la modificación realizada a la marca solicitada implica un cambio esencial en el signo, como bien lo indicó la autoridad registral; razón por la cual se coteja la marca pretendida como fue propuesta inicialmente.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, el signo propuesto y los signos inscritos son los siguientes:



Marca de servicios solicitada



Clase 45: seguridad electrónica.

Nombre comercial inscrito



Establecimiento comercial dedicado a ofrecer a diferentes clientes del sector vigilancia, monitoreo, escolta, y detección de drogas y explosivos.

Marca de servicios inscrita



Clase 45: seguridad privada, seguridad privada canina.

Después de analizar detalladamente los distintivos marcarios en conflicto, se determina que a nivel gráfico, se trata de signos mixtos, es decir, se componen por una parte denominativa y otra figurativa; si bien se encuentran conformados por otros vocablos y un diseño diferente, el elemento preponderante recae precisamente en el término **K-9**, que se encuentra contenido en el nombre comercial y la marca de servicios inscritos; de ahí que, el consumidor centra su atención en ese término que forma parte de la marca solicitada, por lo cual puede generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor; y precisamente esto es lo que el ordenamiento jurídico marcario trata



de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético, y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la pronunciación en los signos es similar, no existiendo una diferenciación clara y suficiente al oído del consumidor para que pueda diferenciar la marca solicitada de los signos registrados, lo que puede causar en este un riesgo de confusión.

En cuanto al ámbito ideológico, al conformarse los signos por el término preponderante **K-9**, que refiere a la labor realizada con canes, sea para búsqueda de indicios en diferentes áreas de la investigación criminal, atención de casos en las distintos campos de investigación, búsqueda de indicios balísticos, búsqueda de drogas y otros, conforme la información extraída de la página oficial del Organismo de Investigación Judicial (<https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/oficina-de-planes-y-operaciones/unidad-canina-k-9>); de ahí que, el consumidor retiene la misma idea o concepto al relacionar de manera general los signos con seguridad con canes, por lo cual se presenta similitud ideológica entre los distintivos marcarios, no siendo posible de esa manera la coexistencia registral de la marca pretendida.

Aunado a lo anterior, visto el listado de servicios solicitado versus los servicios y el giro comercial que distinguen y protegen los signos inscritos, se determina que son de una misma naturaleza (servicios de seguridad), por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad, situación que evidencia que de coexistir la marca de



servicios solicitada, el riesgo de confusión o asociación empresarial con respecto a los signos inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad del signo solicitado.

Ahora bien, en cuanto a la modificación realizada por el gestionante al

signo  por , y lo manifestado en sus agravios, este Tribunal avala el criterio externado por el Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que no se puede admitir dicha modificación, de conformidad con lo establecido en la circular DRPI-OO4-2007, en relación con el artículo 11 de la Ley de marcas que señala:

Artículo 11. Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.



Al respecto debe aclararse que las modificaciones que el Registro debidamente ha permitido e incluso solicitado, recae sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de marcas, no son susceptibles de protección, contrario al presente caso donde el gestionante eliminó una parte fundamental de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca y por ende improcedente conforme a la normativa citada.

Es así como no procede la solicitud de registro una marca, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en el signo o cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud inicial de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, por lo tanto, no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca.

Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 11 transcritto, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.



por el signo



De esta forma, la modificación pedida resulta totalmente improcedente, ya que la modificación como puede observarse implica un cambio esencial, en el sentido que se está



eliminando un elemento primario del conjunto marcario solicitado originalmente como es **K-9**, por lo que esta modificación atenta con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de marcas, y a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Ronald Sancho Espinoza, apoderado generalísimo de la empresa **K NUEVE INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:31 horas del 9 de enero de 2024, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Ronald Sancho Espinoza, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **KNUEVE INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:17:31 horas del 9 de enero de 2024, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA SIMILAR O IDÉNTICA A NOMBRE COMERCIAL

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33