



EXPEDIENTE 2024-0239-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL TRASPASO DE  
LA MARCA DE SERVICIOS

MARENA BUSINESS CAPITAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-6566, registro 276676

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0275-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y seis minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Douglas Gerardo Delgado Barboza, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 1-0939-0215, presidente de **MARENA BUSINESS CAPITAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida Nicanor de Obarrio, Plaza Credicorp Bank, piso 26, de la Ciudad de Panamá, República de Panamá, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:53:47 horas del 1° de abril de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 28 de junio de 2023, el señor Delgado Barboza en la condición indicada, solicitó la



**CITY TOWERS**

transferencia de la marca de servicios registro 276676 que protege en clase 36: desarrollos y negocios inmobiliarios, a favor de su representada.

Mediante resolución de las 13:53:47 horas del 1° de abril de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de transferencia presentada por considerar que es susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor con los registros 164125, 195514, 237043, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son similares y podría afectar el derecho de elección del consumidor y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 33 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y 3 del Reglamento de la misma ley. Tales registros se encuentran inscritos a nombre de INMOBILIARIA AMERICANA S.A. DE C.V., actual titular del signo cuyo traspaso se solicita y no fueron incluidos en la solicitud de traspaso.

Inconforme con lo resuelto, el representante de **MARENA BUSINESS CAPITAL, S.A.**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:



1. El interesado interpuso una solicitud de suspensión de procedimiento que no fue respondida, lo que afecta la resolución impugnada y genera su nulidad.
2. No existe riesgo de confusión. Los signos comparten la palabra CITY que se traduce al español como CIUDAD, por lo que es un término general pero distintivo junto con la palabra TOWERS que se traduce como TORRES, esto aleja el signo solicitado de la relación directa con las marcas CITY MALL y STAR CITY MALL, tampoco existe confusión auditiva e ideológica.
3. Su representada y la empresa titular de los signos registrados pertenecen a un mismo grupo de interés económico.

Solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación y se admita el traspaso de la marca a favor de MARENA BUSINESS CAPITAL S.A.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia consta a folio 16 el auto de no admisión dictado a las 13:28:38 horas del 28 de agosto de 2023 en el cual el Registro de la Propiedad Intelectual señaló que los registros indicados en la prevención de fondo no tienen anotación de traspaso a la fecha de emisión de ese auto y que ya no contaba con plazo para



contestar. Lo resuelto por el Registro no es correcto. El solicitante lo que solicitó fue: "...se proceda con la suspensión del procedimiento de solicitud de transferencia [...], con el fin de resolver adecuadamente la prevención y que al ser calificada de forma inmediata no sea susceptible de generar incongruencia en la resolución final..."; en ningún momento se indicó que presentaría solicitudes de traspaso en los signos opuestos, únicamente solicitó el suspenso del proceso. Además, la solicitud fue presentada en tiempo dentro del plazo de 30 días otorgado, puesto que la prevención fue notificada el 7 de julio de 2023 (folio 12 vuelto) y la solicitud de suspenso fue presentada el 23 de agosto de 2023 (folio 14), todo dentro del plazo concedido.

Posteriormente, mediante auto de las 11:18:29 horas del 4 de setiembre de 2023 (folio 18), fue suspendido el trámite para resolver el proceso del expediente 2023-6285 por tener incidencia directa en este asunto; no obstante, no se indicaron las razones por las cuales se levantó el suspenso y se resolvió denegar la solicitud de traspaso.

Este órgano colegiado considera que, pese a las inconsistencias señaladas, estas no afectan el fondo de la resolución y que no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear; no obstante, se llama la atención al Registro de origen para que en el futuro tenga mayor cuidado en la tramitación de los procesos y emisión de los autos que dirige a los administrados.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 8 de la Ley de marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como



marca cuando ello afecte algún derecho de terceros; en el presente caso, corresponde aplicar los incisos a y b, que indican tal prohibición:

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.

[...]

Para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos, es necesario compararlos gráfica, fonética e ideológicamente y en atención a los listados de productos o servicios que pretenden proteger. Las marcas para cotejar son:

Signo por traspasar



Clase 36: desarrollos y negocios inmobiliarios.



Nombres comerciales inscritos

STAR CITY MALL

Un establecimiento comercial para proteger un centro comercial, ubicado en San Pedro Sula, Honduras, contiguo a Megaplaza Arcoiris.

CITY MALL

Un establecimiento dedicado a: centros comerciales, ubicado de Multiplaza Escazú, 200 metros al sur Edificio Meridiano, San Rafael de Escazú, San José.



Un establecimiento comercial dedicado a un centro comercial con distintas tiendas, restaurantes y otros establecimientos comerciales, ubicado en Alajuela, costado oeste del Mall Internacional, sobre la Radial Francisco J. Orlich.

Este Tribunal no comparte el criterio del Registro sobre la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación que podría causar la marca



CITY TOWERS

para ser transferida a la empresa MARENA BUSINESS CAPITAL S.A., por cuanto al cotejarlo con los demás signos inscritos se denotan diferencias significativas entre ellos. El diseño mixto de la marca que se desea transferir es de fácil diferenciación por la cantidad de elementos gráficos y simbólicos, por consiguiente los signos no son para nada idénticos, solo se asemejan en el uso de la palabra CITY, pero ello no causa confusión en el consumidor gracias a la cantidad y conjunto de elementos que los



diferencian: el diseño de una letra T mayúsculas de color negro que asemeja dos torres sobre la cual se ubica una letra C mayúscula de colores rojo, anaranjado y blanco, además de la palabra TOWERS. Es cierto que CITY (CIUDAD) junto a la palabra TOWERS (TORRES) lo hace distintivo y aleja la marca de relacionarse directamente con los nombres comerciales sobre los cuales no se solicitó el traspaso; esto permite su coexistencia registral, por lo que debe continuarse con la tramitación del traspaso solicitado.

Con respecto a los agravios del apelante específicamente sobre la solicitud de suspenso que interpuso y que no fue respondida, lo que genera nulidad, este Tribunal no comparte que haya causal de nulidad; el Registro respondió mediante el auto de no admisión de las 13:28:38 horas del 28 de agosto de 2023 (indicado ya en el control de legalidad) y notificado al apelante el 6 de setiembre de 2023; posteriormente y mediante auto dictado a las 11:18:29 horas del 4 de setiembre de 2023, notificado el 6 de setiembre de 2023. se suspendió el trámite por razones distintas a las solicitadas.

En cuanto a que las empresas MARENA BUSINESS CAPITAL, S.A., e INMOBILIARIA AMERICANA S.A. DE CV, pertenecen a un mismo grupo de interés económico, este agravio no puede ser acogido pues, no consta en el expediente documento alguno que demuestre ese hecho; no se demuestra alguna vinculación por negocios, administración o capitales entre estas empresas, salvo el contrato de traspaso de marca (folio 4), que inició el actual proceso administrativo.

Este Tribunal coincide con el apelante en relación con que los signos no se confunden y que es procedente continuar con el proceso de



inscripción del traspaso solicitado.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, y citas legales expuestas este Tribunal estima que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por Douglas Gerardo Delgado Barboza, presidente de **MARENA BUSINESS CAPITAL, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:53:47 horas del 1° de abril de 2024, la que se revoca, para que se proceda con la transferencia de la marca

de servicios  **CITY TOWERS** registro 276676, a favor de MARENA BUSINESS CAPITAL, S.A.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Douglas Gerardo Delgado Barboza, presidente de **MARENA BUSINESS CAPITAL, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:53:47 horas del 1° de abril de 2024, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con la transferencia de la marca de servicios



**CITY TOWERS** registro 276676, a favor de MARENA BUSINESS CAPITAL, S.A. 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto





lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

**DESCRIPTORES.**

TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA

TNR: 00.42.70

TG 1: 469