



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0420-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
SERVICIOS  SPACESAIL**

SHANGHAI SPACESAIL TECHNOLOGIES CO. LTD., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-5482)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0174-2025


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del tres de abril de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, portadora de la cédula de identidad 1-0626-0794, apoderada especial de la empresa **Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd.**, organizada y existente bajo las leyes de China, domiciliada en Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, China, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual a las 14:43:57 horas del 16 de setiembre de 2024.



Redacta la juez Quesada Bermúdez





CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María Laura Valverde Cordero, apoderada especial de la empresa **Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y servicios  para distinguir productos y servicios en las clases 9, 38 y 42.

Mediante auto de las 15:05:57 horas del 30 de mayo de 2024, el Registro le indicó a la solicitante que la marca pedida incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley de marcas debido

a que presenta similitud con los signos  y  en clase 38; y “SPACE PLUS” en clase 9.

Posteriormente, con resolución de las 14:43:57 horas del 16 de setiembre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud por su semejanza con los registros previos de los signos

 y  en clase 38; fundamentó el rechazo en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La representación de la empresa solicitante **Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Se hizo un análisis aislado de la palabra SPACE, pues el signo solicitado es SPACESAIL con diseño, no se hizo el análisis en una visión de conjunto.



2. Los signos son gráfica y fonéticamente diferentes; constan de palabras y diseños que las hacen desiguales, no tienen la misma longitud, no comparten el sonido final, no usan la misma tipografía ni elementos gráficos, y no se pronuncian igual.

3. El signo solicitado fue elegido por tener un significado especial para la empresa, surge como idea creativa e innovadora que la diferencia como marca.

4. La titular de las marcas inscritas se desenvuelve en el mundo de la televisión y los programas de entretenimiento, mientras que la solicitante se relaciona con el mercado de la industria satelital de órbita terrestre baja, por lo que se puede aplicar el principio de especialidad.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida, en lo que interesa la

existencia de los registros de los signos  **SPACE** y , por los cuales se rechazó la marca solicitada.

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia se observa que se cometieron varios errores en la resolución recurrida:

1. No se tomó en cuenta para el cotejo el registro 231823 de la marca **SPACE PLUS**, vigente hasta el 3 de diciembre de 2033,



que distingue productos de la clase 9: programas descargables de computadora en la naturaleza de aplicaciones móviles para observar o descargar programas de televisión a dispositivos móviles.

2. El cotejo de la marca solicitada con los signos inscritos  **SPACE**



y se realizó sin tomar en cuenta que se trata de signos mixtos y no exclusivamente denominativos.

Considera este Tribunal que los anteriores errores no generan incongruencia en la resolución recurrida puesto que se tomaron en cuenta elementos que fundamentan su contenido, por ende, no es menester declarar la nulidad. Sin embargo, se debe llamar la atención del Registro de origen en cuanto a estas inconsistencias.

Por lo demás, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 que adquiere. Consecuentemente, basta



que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- 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.

[...]



De acuerdo con la norma anterior, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin



desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que refieren a las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, e indican que se deben examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;




[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma



naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación
o relación entre ellos;
[...]

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y
las marcas inscritas:

<u>Signo solicitado</u>	<u>Signos inscritos</u>		
			SPACE PLUS
Clase 9, 38 y 42	Clase 38		Clase 9

Los listados de productos de cada una de ellas son los siguientes:



Clase 9: transmisores de señales electrónicas; radios; antenas; instrumentos de navegación; módems; aparato de navegación para vehículos [ordenadores de a bordo]; aparato de navegación por satélite; aplicaciones de software informático, descargables; dispositivos de comunicación en red; aplicaciones de software informático descargables para teléfonos inteligentes.

Clase 38: envío de mensajes; comunicaciones por terminales de ordenador; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador; suministro de información en el ámbito de las telecomunicaciones; alquiler de aparato para el envío de mensajes; comunicaciones por redes de fibra óptica; alquiler de equipo de



telecomunicaciones; transmisión por satélite; suministro de conexiones de telecomunicaciones a una red informática mundial; suministro de acceso a bases de datos; transmisión de archivos digitales; transmisión (flujo) de datos; radiocomunicaciones; servicios de geolocalización [servicios de telecomunicaciones]; servicios de proveedor de servicios de Internet [ISP]; servicios de intercambio electrónico de datos [EDI]; transmisión de mensajes electrónicos; transmisión de señales de sonido, imagen y datos; alquiler de equipo de comunicaciones; servicios de acceso a las telecomunicaciones; prestación de servicios de conectividad de retransmisión de tramas para la transferencia de datos; servicios de comunicación inalámbrica de banda ancha; servicios de comunicación de red informática; servicios de comunicaciones electrónicas; transferencia de datos; transmisión de datos, sonido e imágenes por satélite; radiodifusión; consultoría relacionada con telecomunicaciones; prestación de foros en línea; servicios de telecomunicación aeronáutica; mensajería numérica; servicios de pasarela de telecomunicaciones; servicios de Central Telefónica Privada inalámbrica [PBX].

Clase 42: investigación en el campo de la tecnología de las telecomunicaciones; diseño, mantenimiento y actualización de software informático; software como un servicio [SaaS]; servicios de soporte de tecnología de la información [IT] [solución de problemas de software]; servicios de cifrado de datos; copia de seguridad de datos externa; almacenamiento electrónico de datos; plataforma como un servicio [PaaS]; desarrollo de plataformas informáticas; diseño y desarrollo de software en el campo de las aplicaciones móviles.



Marcas inscritas



Clase 38: servicios de emisión por televisión, comunicaciones inalámbricas, especialmente transmisión de texto, datos, audio, video y gráficos a teléfonos móviles; streaming de material de audio y video por Internet; proveer el streaming de material de audio y vídeo en relación con el entretenimiento y contenido editorial e información; proveer acceso a múltiples usuarios a una red global y bases de datos computarizadas principalmente video juegos y contenidos relacionados a video juegos; servicios de comunicaciones, especialmente, proveer salas de Chat online y boletines electrónicos y tableros para la transmisión de mensajes entre usuarios en el campo de interés general, comunidad virtual, redes sociales y servicios de conducir un sistema de sondeo y votación para terceros vía una red de comunicación inalámbrica; servicios de comunicaciones especialmente, transmisión de mensajes, discusiones interactivas, compartir fotos y transmisión de imágenes fotográficas; proveer e-mail y servicio de mensajería instantánea; proveer acceso a múltiples usuarios a una red global de bases de datos por computador.



Clase 38: servicios de transmisión y emisión de programas de televisión, radio, películas y videos por medio de ondas aéreas, cable, satélite e internet; comunicaciones inalámbricas, principalmente, transmisión de texto, datos, audios, videos y gráficos a teléfonos




móviles y dispositivos inalámbricos; suministro de material de audio y video relacionados con el entretenimiento, información y contenido editorial; suministro de acceso, a múltiples usuarios, a una red y base de datos global computarizada principalmente relacionada con video juegos y contenidos relacionados con video juegos.

SPACE PLUS

Clase 9: programas descargables de computadora en la naturaleza de aplicaciones móviles para observar o descargar programas de televisión a dispositivos móviles

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, el signo solicitado es mixto está compuesto de una parte denominativa con grafía especial **SPACESAIL** y otra parte

figurativa . Por su parte, dos de los signos registrados son mixtos cuentan con una parte denominativa con grafía especial y otros elementos figurativos secundarios y el tercero es solamente denominativo.

En cuanto al cotejo de signos mixtos este Tribunal ha sido conteste en que la parte denominativa es la preponderante puesto que es la utilizada por el consumidor para ubicar los productos y servicios en el mercado y bajo esta premisa considera el Tribunal que el análisis en conjunto indica que desde el punto de vista gráfico las denominaciones SPACESAIL y SPACE o SPACE PLUS presentan más semejanzas que diferencias debido a que comparten la mayoría de su estructura gramatical.



Los signos son gráficamente idénticos, en cuanto al elemento preponderante de todos que es la palabra **“SPACE”**; si bien es cierto la marca solicitada contiene además el término SAIL (navegar en su traducción del inglés al español), esta es una palabra de uso común en el ámbito de las telecomunicaciones, que no le otorga distintividad al signo. No se trata de hacer un análisis desmembrado del signo, pero es claro que en él se distinguen ambos vocablos que por separado tienen su significado conocido por el consumidor.

A nivel fonético suenan similar por compartir parte de su estructura denominativa, por lo que también en este aspecto existe similitud. Y desde el punto de vista ideológico evocan el mismo concepto referido a espacio.

Por lo anterior para evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial la marca no puede ser inscrita, por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas.

Acorde al cotejo marcario, queda claro que el signo solicitado incluye el elemento preponderante de los signos inscritos, con la única diferencia que además contiene la palabra **“SAIL”** que como se indicó, es de uso común, dado lo cual, provoca que exista similitud gráfica, fonética e ideológica entre ellos.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica, corresponde analizar los productos que pretende proteger la marca solicitada en clase 9 y los servicios de las clases 38 y 42. Si se observa la lista de productos de la marca solicitada en clase 9 son complementarios para brindar los servicios de la clase 38 de las marcas registradas, además, se trata de los mismos productos que protege el signo SPACE PLUS. En cuanto a las clases 38 y 42



solicitadas, se trata de servicios relacionados con los productos y servicios que protegen los signos inscritos.

Por lo anterior, no es de aplicación el principio de especialidad marcaria que permite que puedan ser inscritas marcas con similitudes o incluso iguales pero que protejan diferentes productos o servicios, situación que no se da en el presente asunto. Dado lo cual, para evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial la marca no puede ser inscrita, por derecho de terceros, artículo 8 inciso a y b de la Ley de marcas.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido es idéntico en cuanto al elemento preponderante de las marcas inscritas, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que, al hacer el análisis comparativo, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd.**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 14:43:57



horas del 16 de setiembre de 2024, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa **Shanghai Spacesail Technologies Co., Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 14:43:57 horas del 16 de setiembre 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 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



mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33