RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0375-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:

INTEGRA DESARROLLADORES INMOBILIARIOS, **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, **apelante**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-229)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0020-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Sebastián Jiménez Monge, mayor de edad, casado una vez, vecino de San José, cédula de identidad 109810849, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTEGRA DESARROLLADORES INMOBILIARIOS**, **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, cédula jurídica 3-102-766304, organizada y existentes bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en San José, Cantón Central, Mata Redonda, Sabana Norte, Avenida Las Américas, Calle sesenta, Torre La Sabana, tercer piso, oficinas de Colbs Estudio Legal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:50:52 horas del 3 de mayo de 2019.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. **OBJETO DEL PROCEDIMIENTO**. El 11 de enero de 2019, el abogado Sebastián Jiménez Monge, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTEGRA DESARROLLADORES INMOBILIARIOS**, **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicitó el signo INTEGRA REDCO Desarrolladores Inmobiliarios, como marca de servicios para proteger en clase 36 de la nomenclatura internacional, "prestación de servicios de información, evaluación, diseño, organización y financiamiento de desarrollos inmobiliarios".

En virtud de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos, determinó que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de servicios INTEGRA Com, registro 183020, clase 37 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **INTEGRACOM DE CENTROAMERICA**, **S.A.**, y la marca de servicios Integra PROPERTIES INDE, registro 202531, clase 35 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **INTEGRA DESARROLLOS INDE**, **S.A.**, indicando que en todos los signos el denominativo preponderante es INTEGRA, aún y cuando cuentan con diseños, existe la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor, máxime que el signo solicitado busca proteger servicios similares y relacionados a los inscritos, señalando que no

es susceptible de inscripción registral de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:50:52 horas del 3 de mayo de 2019, advierte antes de realizar el cotejo comparativo, que no existe riesgo de confusión con respecto a la marca INTEGRA registro 183020, y los servicios se desarrollan en un campo diferente al solicitado. Posteriormente, realiza el cotejo entre la marca solicitada INTEGRA REDCO Desarrolladores Inmobiliarios y la inscrita Integra PROPERTIES INDE, denegando la marca propuesta para inscripción dado que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis con el signo registrado, por cuanto los productos de esta marca son similares y se relacionan con los productos del signo inscrito, aunado a que existe similitud gráfica, fonética e ideológica en el sentido que comparten la palabra **INTEGRA**, lo cual podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a través de signos marcarios distintivos. En consecuencia, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa solicitante y ahora apelante **INTEGRA DESARROLLADORES INMOBILIARIOS**, **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, recurre ante el Registro de la Propiedad Industrial, indicando: **1.-** Que el Registro indica que llevan razón respecto a la marca INTEGRA. COM & DISEÑO, pues los servicios a pesar de estar en la misma clase se desarrollan en un campo diferente al solicitado. Realizan un cotejo marcario con los tres signos y concluye que los signos guardan más diferencias que similitudes. **2.-** Que desde el aspecto gráfico no comparten el criterio del Registro de no considerar en el análisis los elementos genéricos de las marcas (marcados en color azul), las marcas deben analizarse como un todo, de forma integral. Resultan muy

evidentes las diferencias gráficas entre las marcas registradas INTEGRA.COM & DISEÑO e INTEGRA PROPERTIES INDE & DISEÑO, pues su elemento predominante es INTEGRA, y las palabras predominantes de la marca de su representada son INTEGRA REDCO DESARROLLADORES INMOBILIARIOS. **3.-** Que no se logra comprender, que INTEGRA.COM & DISEÑO e INTEGRA PROPERTIES INDE & DISEÑO, puedan coexistir en el mercado sin causar confusión, pero la marca de su representada sí es similar en grado de confusión para generar conflicto, siendo que guarda más diferencia con respecto a las mencionadas. **4.-** Que no existe similitud fonética al considerar en su totalidad las marcas. **5.-** Que discrepan que el consumidor percibirá los signos ideológicamente únicamente por el término **INTEGRA**, pues deben ser analizados en su conjunto. **6.-** Que se debe de aplicar el principio de especialidad.

SEGUNDO. **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS**. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo:

1.- Marca de servicios

, propiedad de la empresa **INTEGRA DESARROLLOS INDE**, **S.A.**, registro 202531, inscrita el 3 de agosto de 2010, vigente hasta el 3 de agosto de 2020, protege en clase 35 de la nomenclatura internacional, "servicios de manejo, gestión y administración comercial y de negocios de una empresa de servicios integrales en proyectos inmobiliarios, de propiedades, comerciales y residenciales de alta rentabilidad y servicios de publicidad de dicha empresa". (folios 15 y 16 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. Que 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**. Nuestra normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando guarde similitud con otro anterior. En este sentido el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos, puedan causar confusión al público consumidor, o generar riesgo de asociación

En el caso bajo estudio, resulta claro que se trata de signos mixtos:

[INTEGRA REDCO Desarrolladores Inmobiliarios , Integra PROPERTIES INDE],

porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos. Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en el Voto No. 1142 de las 8:55 horas del 16 de setiembre del 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe de previo, determinarse cuál de los elementos; sea denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas compuestas, resulta predominante; esto es cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la

marca mixta, dado la fuerza expresiva de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente en el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo a sus características puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su **"Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255)** señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

En aplicación de lo anterior, y tomando en cuenta lo que prescribe el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta evidente que el elemento preponderante, en el presente caso, sea, hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público es el denominativo, por ende, en este caso debe evitarse el cotejo de los componentes gráficos y los términos de uso común que acompañan los signos bajo análisis. En ambos signos mixtos, destaca la parte denominativa a saber, la palabra **INTEGRA**, nótese que los vocablos que acompañan a la marca solicitada **DESARROLLOS INMOBILIARIOS**, con relación a los servicios a proteger en clase 36 de la nomenclatura internacional, son de uso común o necesario en la actividad comercial inmobiliaria, así como el término **PROPERTIES** de la marca inscrita en clase 35 de la nomenclatura internacional, que traducido al español significa propiedades, y que relacionado con los servicios que protege es de uso común y habitual en el comercio inmobiliario, por lo que tales expresiones

como los diseños que las componen no son suficientes para hacer distinción, de ahí que el cotejo sería entre **"INTEGRA REDCO"** versus **"INTEGRA INDE**".

Ahora bien, y tomando en cuenta lo indicado, en el presente caso, estamos en presencia de un cotejo marcario donde de la visión de conjunto, el signo solicitado contiene dentro de su denominación la palabra **INTEGRA** de la marca inscrita, que es el elemento distintivo en ambos signos, por lo que tiene identidad gráfica como fonética con relación al signo inscrito ante el empleo de la dicción **INTEGRA**, el diseño y los términos **REDCO y DESARROLLOS INMOBILIARIOS**, que le acompañan, no le proporcionan la aptitud distintiva necesaria para coexistir registralmente con la marca inscrita, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Al respecto, merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, en este caso, el término empleado "**INTEGRA**", el cuál dentro del conjunto marcario, es el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma pronunciación, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo y en este caso también el factor tópico de cada uno de ellos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra **"INTEGRA"** evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que, éste las relacionaría de manera directa con los servicios que comercializa la titular del registro inscrito **INTEGRA DESARROLLOS INDE**, **S.A.**, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o

similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De manera que, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica inscrita

protege; "servicios de manejo, gestión y administración comercial y de negocios de una empresa de servicios integrales en proyectos inmobiliarios, de propiedades, comerciales y residenciales de alta rentabilidad y servicios de publicidad de dicha empresa", en clase 35 de la nomenclatura internacional, (folio 15 del expediente principal), y el signo propuesto pretende la protección de: "prestación de servicios de información, evaluación, diseño, organización y financiamiento de desarrollos inmobiliarios", en clase 36 de la nomenclatura internacional (folio 30 del expediente principal), tal y como se desprende los servicios se encuentran dentro de la misma actividad comercial, sea, dentro de la misma gama de servicios comercializados, a saber, "**proyectos y desarrollos inmobiliarios**", y un mismo mercado meta, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar, con los de la empresa titular de la marca inscrita. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: "*La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, … "*, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado

(comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. En este mismo sentido, la doctrina señala, que: "*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*". ***(LOBATO, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).***

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 36 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **INTEGRA DESARROLLADORES INMOBILIARIOS**, **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, generaría riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la conexión existente de los servicios que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c), d), e) y f) de su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el Registro alude que llevan razón respecto a la marca INTEGRA. COM & DISEÑO, por lo que efectúan un cotejo con los tres signos y concluyen que guardan más diferencias que similitudes. Sobre este agravio, es importante señalar a la apelante, que el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada efectivamente le dio la razón sobre los argumentos expuestos en el escrito de contestación a la resolución de prevención de las 16:33:46 horas del 19 de febrero de 2019 (folios 17 al 18 y folios 22 al 29 del expediente principal), en lo concerniente a la marca de servicios

,

registro 183020, clase 37 de la nomenclatura internacional, al establecer en la resolución recurrida, que: *"lleva razón la representante al indicar que no existe riesgo de confusión con respecto a la marca INTEGRA, registro 183020, pues los servicios a pesar de estar en la misma clase, se desarrollan en un campo diferente al solicitado"*, nótese, que dicho distintivo marcario protege en clase 37, "servicios de construcción, reparación y remodelación de casas y edificios, trabajos de construcción en obra gris", y la solicitada busca proteger en clase 36, "prestación de servicios de información, evaluación, diseño, organización y financiamiento de desarrollos inmobiliarios", como puede apreciarse la clase 37 comprende principalmente los servicios en relación con la construcción de edificios y casas, y la clase 36 comprende servicios destinados a la prestación y financiamiento de desarrollos inmobiliarios, por ende, resultan servicios diferentes, de ahí, que ambas puedan coexistir en el mercado, de esta manera como se observa a folio 34 del expediente principal, la Autoridad Registral, realizó el cotejo únicamente con las marcas INTEGRA REDCO Desarrolladores Inmobiliarios (solicitada), y Integra PROPERTIES INDE (inscrita), posición que comparte este Tribunal.

Ahora bien, la marca de servicios propuesta versus la marca de servicios inscrita, conforme lo indicado en el considerando quinto de la presente resolución, la solicitada contiene el elemento **INTEGRA** de la registrada, de ahí, la identidad entre éstos, aunado a que los servicios de uno y otros signos se encuentran dentro de una misma línea comercial, "**proyectos y desarrollos inmobiliarios**", por lo que pueden se asociados por el consumidor e incluso los competidores podrían considerar que son del mismo origen empresarial.

Respecto del agravio que expone la representación de la empresa recurrente, sobre que desde el aspecto gráfico no comparten el criterio del Registro de no considerar en el análisis los elementos genéricos de las marcas (marcados en color azul), las marcas deben analizarse como un todo, de forma integral. Y precisamente por lo indicado en el considerando quinto de la presente resolución, es que la visión en conjunto que echa de menos la representación

de la empresa apelante es más bien la que impide que el signo propuesto se le pueda otorgar un derecho de exclusiva a través de la figura de la marca, en el sentido que la marca solicitada contiene la palabra INTEGRA del signo registrado.

En cuanto el agravio, que plantea la apelante, respecto a que no se logra comprender, que INTEGRA.COM & DISEÑO e INTEGRA PROPPERTIES INDE & DISEÑO, puedan coexistir en el mercado sin causar confusión, pero la marca de su representada sí es similar en grado de confusión para generar conflicto. Al respecto es importante indicar que cada solicitud debe de analizarse de acuerdo, a su específico marco de calificación, compuesto por la propia solicitud, la normativa aplicable y los derechos de terceros que le resulten oponibles.

Sobre el agravio señalado por la recurrente, que no existe similitud fonética al considerar en su totalidad las marcas, este Tribunal estima procedente reiterar que del análisis realizado en el considerando quinto de esta resolución, se logra determinar al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo propuesto tiene identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico con relación al signo inscrito ante el uso de la dicción **INTEGRA**, que ocupa una posición parecida a la marca inscrita, siendo, que su diseño y los elementos denominativos que le acompañan no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, por lo que el consumidor las relacionaría de manera directa con los servicios que comercializa la titular del registro inscrito**.**

Por otra parte, señala la representación de la apelante, que debe aplicarse el principio de especialidad, el cual a la luz de lo indicado en el considerando quinto de esta resolución, no resulta aplicable, porque lo que se destaca en la resolución recurrida para que sea susceptible la inscripción de un signo es que no debe generarse confusiones, partiendo de signos que coinciden en el elemento preponderante **INTEGRA**, guardando identidad gráfica, fonética ideológica, así como que se encuentran dentro de un mismo segmento comercial y con un

mismo mercado meta, siendo evidente que no es de aplicación al caso bajo examen. Por lo que no lleva razón en sus argumentaciones.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas normativas y doctrina expuestas, estima procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y confirmar la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por el abogado Sebastián Jiménez Monge, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTEGRA DESARROLLADORES INMOBILIARIOS**, **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 10:50:52 horas del 3 de mayo de 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios INTEGRA REDCO Desarrolladores Inmobiliarios, en clase 36 de la nomenclatura internacional, Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 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-.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33