

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0448-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO:

“CODE DEVELOPMENT GROUP”

ULTRA DEVELOPMENT GROUP INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1603)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0809-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintitrés minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada **Fabiola Sáenz Quesada**, portadora de la cédula identidad número: 1-0953-0774, vecina de San José, Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **ULTRA DEVELOPMENT GROUP INC**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:14 horas del 6 de agosto de 2020

Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Los señores Álvaro Carballo Pinto, empresario, portador de la cédula de identidad 1-0536-0655, y Carlos Jonfai Wong Zúñiga, economista, con cédula de identidad número: 1-0664-0989, ambos vecinos de San José, San Rafael de Escazú, apoderados generalísimos sin límite de suma

de la empresa **CODE DEVELOPMENT GROUP, S. A.**, cédula jurídica: 3-101-689524, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio El Pórtico, primer piso, oficinas de Caoba Legal, presentaron solicitud de inscripción como marca de servicios del signo: “**CODE DEVELOPMENT GROUP**”, para distinguir en clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en clase 36: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en clase 37: servicios de construcción, supervisión de obras de construcción; en clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; en clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial; investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software; y en clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la abogada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ULTRA DEVELOPMENT GROUP INC.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2020, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CODE DEVELOPMENT GROUP**”, en clase 35, 36, 37, 39, 42 y 43 de la nomenclatura internacional, presentada por **DEVELOPMENT GROUP, S.A.**, alegando que su representada es titular de los signos “**ULTRA DEVELOPMENT GROUP**”, inscritos en Costa Rica y que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes, además de que los servicios son iguales en unos casos o muy similares en otros, por lo que considera que debe ser rechazado el signo solicitado.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:47:14 horas del 6 de agosto de 2020 acogió la inscripción del signo y denegó la oposición.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **ULTRA DEVELOPMENT GROUP INC.** apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1.- Considera que la resolución adolece de errores los cuales ocasionan a su mandante un considerable daño, ya que contradice la Ley de marcas y otros signos distintivos, así como la jurisprudencia emitida por el Tribunal Registral Administrativo, la doctrina, el derecho comparado y finalmente la realidad que encierra a dicha solicitud.

2.- Conforme el cotejo marcario, se aprecia a simple vista que las marcas resultan muy semejantes a nivel gráfico, su longitud es casi la misma, las marcas de su representada contienen una letra de más, sin embargo, los términos compartidos se encuentran inclusive en el mismo orden, generando en consecuencia una gran semejanza de carácter gráfico. Señala que la marca solicitada carece de elementos distintivos que la particularicen o diferencien dentro del mercado. La nueva solicitud marcaría comparte más del 60% aproximadamente, su parte denominativa con las marcas ya inscritas por su representada, el signo solicitado no es lo suficientemente fuerte para diferenciarse dentro del mercado. En cuanto al cotejo fonético comparten una fonética altamente similar, en el cotejo ideológico: el riesgo es inminente ya que sus similitudes puedan hacer incurrir en un error al público consumidor quien puede pensar que hay asociación empresarial.

3.- En cuanto a los servicios y principio de especialidad, considera que los servicios ofrecidos por la marca solicitada comparten servicios iguales y otros muy similares entre sí, respecto a los signos inscritos de su representada, si existe relación. Son para giros de negocios afines pudiendo converger canales de distribución.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos probados enlistado por el Registro de la Propiedad Intelectual.

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 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 de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con 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 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 que adquieren en el mercado.

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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, 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.

Ante ello, el operador jurídico 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 atenerse 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 el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación para análisis el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de cita, sino también el 24 inciso c) y e) de su Reglamento, que califica las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examina 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; [...]

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que: "... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no." (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

"CODE DEVELOPMENT GROUP"

Para distinguir en clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en clase 36: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en clase 37: servicios de construcción, supervisión de obras de construcción; en clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; en clase 42:

servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial; investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software; y en clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

SIGNOS INSCRITOS



Los siguientes registros, para proteger en las siguientes clases: registro **275842**, clase 35: servicios de administración comercial, gestión de negocios comerciales, trabajos de oficina, todo lo anterior del sector inmobiliario; registro **275844** clase 36: para proteger servicios de negocios inmobiliarios, administradores de propiedades a saber, servicios de alquiler; registro **275915** clase 37 para proteger servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de conservación para mantener el estado original de objetos sin alterar ninguna de sus propiedades; registro **275913** en clase 39: servicios de transporte, servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías; registro **275910** en clase 40: servicio de tratamiento de materiales, a saber, la transformación o la producción mecánicos o químicos de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, incluidos los servicios de fabricación por encargo; registro **275841** clase 35: servicios de administración comercial, gestión de negocios comerciales, trabajos de oficina, todo lo anterior en el sector inmobiliario; registro **275845** clase 36: servicios de negocios inmobiliarios, administradores de propiedades a saber, servicios de alquiler; registro **275838** clase

37: servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de conservación para mantener el estado original de objetos sin alterar ninguna de sus propiedades; registro **275912** clase 39: servicios de transporte, servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías; registro **275909** clase 40: servicio de tratamiento de materiales, a saber, la transformación o la producción mecánicos o químicos de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, incluidos los servicios de fabricación por encargo; registro **275853** clase 35 servicios de administración comercial, gestión de negocios comerciales, trabajos de oficina, todo lo anterior en el sector inmobiliario; registro **275843**, clase 36 servicios de negocios inmobiliarios, administradores de propiedades a saber, servicios de alquiler; registro **275916** clase 37 servicios de construcción, servicios de reparación y servicios de conservación para mantener el estado original de objetos sin alterar ninguna de sus propiedades; registro **275914** clase 39 servicios de transporte, servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías; registro **275911** clase 40 servicios de tratamiento de materiales, a saber la transformación o la producción mecánicos o químicos de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas incluidos los servicios de fabricación.

De conformidad con el cotejo realizado y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista **gráfico** se determina que, entre el elemento literal del signo solicitado y el registrado existen importantes diferencias, ya que el solicitado: **“CODE DEVELOPMENT GROUP”** y los signos inscritos con sus tres diferentes diseños, que difieren en cuanto al color pero iguales en sus elementos:



Si bien coinciden en las palabras “**DEVELOPMENT GROUP**”, cada uno contiene otras palabras, siendo que el signo solicitado no solo incluye las palabras “**DEVELOPMENT GROUP**”, sino que además dentro de su estructura gramatical incorpora la palabra “**CODE**”, con una grafía y color particular en negro, lo que provoca un mayor nivel de diferenciación, en cuanto al diseño de los signos



inscritos: que además de las palabras “**DEVELOPMENT GROUP**”, contienen la palabra “**ULTRA**”, con un diseño que se compone de un árbol dentro de un cuadrado, que puede estar en color negro, azul o celeste en sus diferentes registros, lo que constata una clara diferenciación. Efectivamente, **CODE** y **ULTRA** son los términos preponderantes en los signos y no tienen ninguna similitud ni relación entre sí, además el diseño en los inscritos también se constituye en un elemento distintivo, y tanto el término preponderante como el aspecto figurativo provocan diferenciación entre las marcas.

Las palabras “**DEVELOPMENT GROUP**” que contienen todos los signos tanto el solicitado como los inscritos, son dos palabras en inglés cuyo significado es “GRUPO DE DESARROLLO” conforme el siguiente traductor en línea: <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=Development%20Group&op=translate> , y ambas son palabras de uso común para el tipo de servicio que protegen los signos, por lo que no resultan apropiables.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación se diferencia por las palabras **CODE** y **ULTRA**, que como se indicó conforman parte de los elementos preponderantes en los signos, por lo tanto en este caso no existe riesgo de confusión.

En el campo ideológico el grado de similitud se centra únicamente en las palabras “**DEVELOPMENT GROUP**” no así en el resto de las palabras: “**CODE** y **ULTRA**”, las cuales también generan diferenciación en el ámbito ideológico.

Con respecto al principio de especialidad alegado por el recurrente, debe señalar este Tribunal que el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas y otros signos distintivos, establece en el inciso 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...*”, por lo que cabe recordar que si los signos son diferentes, como en este caso, 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. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba no se configura en el presente caso, dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad, razón por la cual se rechaza el agravio referido a lo manifestado por el recurrente, en cuanto a que por tratarse de servicios iguales en unos casos y similares entre sí, debe ser rechazado el signo, por las razones vistas en cuanto a la distintividad del signo solicitado.

Debido a lo expuesto, y no existiendo riesgo de confusión, así como tampoco riesgo de asociación empresarial, siendo que el consumidor puede identificar cada uno de los signos, así como el origen empresarial de donde provienen los servicios, no se vulneran los derechos registrados de la opositora, por lo que la marca solicitada y las marcas registradas pueden coexistir registralmente, y por ende en el comercio.

En cuanto a los agravios de la apelante, referidos a que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, deben ser rechazados, toda vez que tal y

como se analizó de forma detallada, el signo solicitado tiene importantes diferencias en los ámbitos indicados y es diferenciable claramente de los signos inscritos, por lo que el consumidor no se verá confundido, dado que el conjunto de elementos que lo componen producen la distintividad necesaria para que los signos puedan coexistir sin que existe ningún riesgo de que puedan ser confundidos o relacionados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo ni indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma para que se proceda con la inscripción del signo **“CODE DEVELOPMENT GROUP”**, para distinguir en clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en clase 36: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en clase 37: servicios de construcción, supervisión de obras de construcción; en clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; en clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial; investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software; y en clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; solicitado por **CODE DEVELOPMENT GROUP, S.A.**

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada

especial de la empresa **ULTRA DEVELOPMENT GROUP INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:14 horas del 6 de agosto de 2020, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se proceda con la inscripción del signo “**CODE DEVELOPMENT GROUP**”, para distinguir en clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en clase 36: seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios; en clase 37: servicios de construcción, supervisión de obras de construcción; en clase 39: transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes; en clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial; investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software; y en clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; solicitado por **CODE DEVELOPMENT GROUP, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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. **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 Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR. 00.42.38