
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0100-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA



indi

COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO CDE S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-4451)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0180-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y nueve minutos del trece de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-1378-0918, apoderado especial de la empresa **COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO CDE S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-703953, domiciliada en Mata Redonda, Sabana Sur, 50 metros oeste de la antigua Universal, edificio color blanco con gris, grupo multimedios oficinas de la compañía, San José, Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:40:51 del 11 de noviembre de 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Daniel Urbina González, ingeniero, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número: 1-1519-0447, en su condición personal, solicitó el registro de la marca de comercio y

servicios:  para proteger y distinguir en clase 9: software descargable para que los usuarios administren, accedan, monitorean y gestionen programas de lealtad y recompensas; software descargable para ganar, rastrear y canjear recompensa, puntos y descuentos por lealtad. En clase 35: publicidad, mercadeo, promoción, gestión de empresas, administración de negocios, servicios de contabilidad, organización y realización de programas de lealtad, recompensas e incentivos para que los clientes obtengan descuentos y reembolsos en alimentación, combustibles, matrículas escolar, descuentos en mantenimiento y reparación del automóvil, accesorios, asistencia en carretera, suministro a un sitio web que presenta información sobre los programas de recompensas; gestión de relaciones con clientes (CRM); administración de programas de lealtad que permite a los clientes ofrecer descuentos, ofertas, promociones, recompensas exclusivos de servicios y productos minoristas. En clase 36: asuntos financieros, servicios financieros, asuntos monetarios, servicios monetarios, servicios de procesamiento financiero, servicios de procesamiento monetario, servicios de pago, servicios de crédito y préstamo, servicios de transacción, servicios de transferencia de fondos, servicios de cuentas, seguros, asuntos inmobiliarios.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **COMUNICACIONES DIGITALES DE**

ENTRETENIMIENTO CDE S.A., mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual, el día 10 de agosto de 2021, se opuso a la solicitud de



indi

inscripción de la marca , en clases 9, 35 y 36 de la nomenclatura internacional, solicitada por el señor Daniel Urbina González, alega que su



Bedi

representada es titular de la marca inscrita , registro 292171, en clases 35 y 38 y que existe similitud entre los estos signos.

Por medio de resolución de las 10:40:51 del 11 de noviembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, declara parcialmente con lugar la oposición presentada por la empresa **COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO CDE S.A.**, deniega la marca para la clase 35, por considerar que los signos son similares y se acoge para las clases 9 y 36 en aplicación del principio de especialidad marcaria.

La representación de la empresa oponente **COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO CDE S.A.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:



Bedi

1.- Su representada es titular de la marca , registro 292171, inscrita para proteger en clase 35 y 38 de la nomenclatura internacional. Considera que entre el signo inscrito y el pedido existe un potencial y latente riesgo de confusión. Según considera, no es de aplicación el principio de especialidad, el Registro no valoró claramente los productos solicitados en clase 9 por el signo pedido y ello conlleva a una violación del principio de especialidad. Es evidente el grado de similitud en cuanto a temas fonéticos y gráficos entre ambos y al existir ese grado de similitud en los productos y servicios lo que haría sería reiterar la confusión y mal valoración por parte del Registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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 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, 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 número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, 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.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, 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, 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.

[...]

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 desmembrarlas, analizarlas

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 el registrado, 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 califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan 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.”

Ahora, retomando la comparación que obligadamente el Tribunal debe realizar, es menester indicar:

(...) 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, Voto 135-2005, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 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 signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Bajo esa conceptualización, es necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita de la siguiente manera:



indi

MARCA SOLICITADA



Bedi

MARCA INSCRITA

Clase 9 se solicita para proteger y distinguir: software descargable para que los usuarios administren, accedan, monitorean y gestionen programas de lealtad y recompensas; software descargable para ganar, rastrear y canjear recompensa, punto y descuentos por lealtad	Clase 35 para proteger y distinguir servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; promociones de ventas para terceros; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; explotación de mercados en línea para compradores y vendedores de productos y servicios; suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; suministro de una guía publicitaria de consulta en línea con productos y servicios de otros vendedores en línea en Internet; organización y celebración de subastas; gestión de bases de datos; compilación de información en bases de datos informáticas; sistematización de información en bases de datos informáticas
Clase 36: asuntos financieros, servicios financieros, asuntos monetarios, servicios monetarios, servicios de procesamiento financiero, servicios de procesamiento monetario, servicios de pago, servicios de crédito y préstamo,	Clase 38 telecomunicaciones; servicios de acceso a plataformas de comercio electrónico en Internet; servicios de comunicación por telefonía móvil; servicios de comunicación a través de redes informáticas o de Internet;

servicios de transacción, servicios de transferencia de fondos, servicios de cuentas, seguros, asuntos inmobiliarios.	servicios de comunicación electrónica; provisión de foros de discusión (chats) en Internet; servicios de salas de chat para redes sociales; servicios de envío y recepción de mensajes; transmisión de archivos digitales; facilitación de acceso a bases de datos; servicios de tablones de anuncios informáticos y electrónicos.
Clase 35: Publicidad, mercadeo, promoción, gestión de empresas, administración de negocios, servicios de contabilidad, organización y realización de programas de lealtad, recompensas e incentivos para que los clientes obtengan descuentos y reembolsos en alimentación, combustibles, matrículas escolar, descuentos en mantenimiento y reparación del automóvil, accesorios, asistencia en carretera, suministro a un sitio web que presenta información sobre los programas de recompensas; gestión de relaciones con clientes (CRM); administración de programas de lealtad que permite a los clientes	

ofrecer descuentos, ofertas, promociones, recompensas exclusivos de servicios y productos minoristas.

Es criterio de este Tribunal, que a pesar de que la marca solicitada **indi** se compone de 4 letras en color blanco dentro de un rectángulo azul, y la inscrita

Bedj, igualmente se compone de 4 letras en color blanco dentro de un rectángulo azul, para este Tribunal las denominaciones son totalmente diferentes y sin posibilidad que el consumidor se confunda. En ese sentido, si el solicitante hubiera apelado por la marca no concedida, es probable que hubiera logrado una resolución afirmativa a sus intereses. Sin embargo, al no apelar, no hay agravios que conocer en ese sentido y lo que tenemos es la apelación del opositor que desea se revoque la resolución porque los signos son iguales o similares y los productos y servicios se relacionan entre sí.

Bajo esa consideración, el titular de la marca inscrita aduce tal como se indicó, similitud entre los signos y que el Registro no valoró correctamente el principio de especialidad. Al efecto el artículo 24 citado en su inciso e) establece: “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”. Siguiendo la línea trazada por el Registro, sin causar perjuicio al apelante y valorar únicamente los agravios expuestos respecto a la aplicación del principio de especialidad, este órgano colegiado procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Al respecto el Tribunal, dentro de otros, en el Voto No. 813- 2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“... así enunciado el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. (...)

Por otra parte, y en relación con el mismo tema el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, señaló:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, lo fundamental es que aunque se generarse confusiones entre los signos, por

aplicación de este principio contemplado también en el artículo 89 de la Ley de marcas, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores.

En ese sentido es criterio de este Tribunal, que entre los productos y servicios de los signos cotejados, no se configura semejanza o relación alguna, porque el signo propuesto en clase 9, solicita proteger y distinguir: software descargable para que los usuarios administren, accedan, monitoreen y gestionen programas de lealtad y recompensas; software descargable para ganar, rastrear y canjear recompensa, puntos y descuentos por lealtad; y en clase 36 lo es para proteger asuntos financieros, servicios financieros, asuntos monetarios, servicios monetarios, servicios de procesamiento financiero, servicios de procesamiento monetario, servicios de pago, servicios de crédito y préstamo, servicios de transacción, servicios de transferencia de fondos, servicios de cuentas, seguros, asuntos inmobiliarios.

En el tanto que el signo inscrito de la empresa oponente y a la vez apelante **COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO CDE S.A.**, en clases, 35 para proteger y distinguir servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; promociones de ventas para terceros; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; explotación de mercados en línea para compradores y vendedores de productos y servicios; suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; suministro de una guía publicitaria de consulta en línea con productos y servicios de otros vendedores en línea en Internet; organización y celebración de subastas; gestión de bases de datos; compilación de información en bases de datos informáticas; sistematización de información en

bases de datos informáticas; y 38, telecomunicaciones; servicios de acceso a plataformas de comercio electrónico en Internet; servicios de comunicación por telefonía móvil; servicios de comunicación a través de redes informáticas o de Internet; servicios de comunicación electrónica; provisión de foros de discusión (chats) en Internet; servicios de salas de chat para redes sociales; servicios de envío y recepción de mensajes; transmisión de archivos digitales; facilitación de acceso a bases de datos; servicios de tablones de anuncios informáticos y electrónicos; son totalmente disímiles.

La clase 9 pedida refiere a productos de software para que el usuario administre programas de lealtad en varios servicios financieros y la 36 lo es para proteger esos servicios financieros. La 35 inscrita protege servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y ventas para terceros, mientras que la 38 inscrita lo es para telecomunicaciones. Obsérvese que entre estos no existe posibilidad de confusión alguna por parte del consumidor, por lo que bien hizo el Registro en conceder las clases 9 y 36 solicitadas.

Ahora bien, no es de aplicación el principio de especialidad desarrollado, en cuanto a la **clase 35** del signo solicitado para proteger: publicidad, mercadeo, promoción, gestión de empresas, administración de negocios, servicios de contabilidad, organización y realización de programas de lealtad, recompensas e incentivos para que los clientes obtengan descuentos y reembolsos en alimentación, combustibles, matrículas escolar, descuentos en mantenimiento y reparación del automóvil, accesorios, asistencia en carretera, suministro a un sitio web que presenta información sobre los programas de recompensas; gestión de relaciones con clientes (CRM); administración de programas de lealtad que permite a los clientes ofrecer descuentos, ofertas, promociones, recompensas exclusivos de servicios y productos minoristas; lo anterior en razón de que los servicios citados coinciden con

los que protege la marca inscrita en esa clase 35 que son publicidad, mercadeo, promoción, gestión de empresas, administración de negocios, entre otros.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme lo expuesto y a los agravios del apelante, este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto acoger la marca solicitada por el principio de especialidad para las **clases 9 y 36** y denegarse en **clase 35** por lo ya explicado. Por lo anterior, se deniega el recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución de las 10:40:51 del 11 de noviembre de 2021, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, apoderado especial de la empresa **COMUNICACIONES DIGITALES DE ENTRETENIMIENTO CDE S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:40:51 del 11 de noviembre de 2021 la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto 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)
Fecha y hora: 16/06/2022 11:47 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 08:15 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 08:58 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/06/2022 08:32 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 15/06/2022 05:10 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33