
RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2022-0544-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS "ALTA BATALLA"

BATALLA LEGAL LIMITADA, apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-4460)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0059-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veintiún minutos del diez de febrero del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Mariano Batalla Garrido, abogado, vecino de San José, Mata Redonda, portador de la cédula de identidad 1-1228-378, en su calidad de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **BATALLA LEGAL, LIMITADA**, cédula jurídica 3-102-702405, domiciliada en San José, Mata Redonda, Sabana Norte, Boulevard Ernesto Rohrmoser, edificio Sabana Business Center, piso 12, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:37 horas del 8 de septiembre de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 18 de mayo de 2021, el señor Mariano Batalla Garrido, en su calidad de gerente con

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **BATALLA LEGAL, LIMITADA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios "**ALTA BATALLA**", para proteger y distinguir **en clase 35 internacional**: asesoramiento sobre dirección de empresas, auditorías empresariales, consultoría profesional sobre negocios comerciales, consultoría sobre organización de negocios.

Después de publicado el aviso correspondiente, con escrito presentado el 25 de agosto de 2021, María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de **ALTA SERVICIOS LEGALES Y CONTABLES S.R.L.** interpuso oposición contra el signo solicitado.

A las 14:52:22 horas del 5 de noviembre de 2021, el Registro de Propiedad Intelectual emitió prevención dirigida al solicitante con fundamento en los artículos 31.1 del Código Procesal Civil y 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en la que señaló como objeción de fondo lo establecido en los artículos 8 inciso d y 65 de la ley citada, debido a la existencia de tres marcas registradas, propiedad de dos compañías distintas.

El solicitante respondió la prevención efectuada y mediante auto de las 8:48:29 del 13 de mayo de 2022, el Registro de origen le previno a la empresa oponente aportar el poder especial que acredite su representación. No consta en el expediente administrativo la respuesta del oponente a esta prevención.

Finalmente, mediante resolución dictada a las 13:55:37 horas del 8 de septiembre del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta y rechazó la solicitud de inscripción de la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía **BATALLA LEGAL, LIMITADA**, interpuso recurso de apelación contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. La marca solicitada, vista como un todo, no existe en el mercado, por ello no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con marcas registradas, por lo que tiene distintividad gráfica, fonética e ideológica.
2. BATALLA es una marca reconocida en el mercado legal, por ende es conocida en el sector comercial de las firmas legales, nacional e internacionalmente. No existe posibilidad de que haya un error, confusión o engaño en el consumidor.
3. Como lo estableció el Registro en la resolución apelada, las marcas no presentan similitud fonética ni ideológica. A nivel gráfico tampoco tienen similitud. La marca registrada inicia con la palabra GRUPO seguido de ALTA, mientras que la marca pretendida inicia con el término ALTA seguido de BATALLA, que es una palabra altamente distintiva por ser un nombre comercial registrado, una marca conocida en el mercado, parte de la razón social del solicitante, su apellido y el apellido de su familia que por más de 2 décadas han sido socios de la firma de abogados.

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 Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de QUORRA S.A.:

1. **"GRUPO ALTA"**, registro: 286449, inscrita el 17 de febrero de 2020, vigente hasta el 17 de febrero de 2030, para proteger y distinguir **en clase 35 internacional**: gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (folio 44 del expediente principal).

2. **GRUPO ALTA**, registro: 287117, inscrita el 18 de marzo de 2020, vigente hasta el 18 de marzo de 2030, para proteger y distinguir **en clase 35 internacional**: gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (folio 45 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS 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.

No obstante, si bien no se causó indefensión a la parte, este órgano colegiado llama la atención al Registro de Propiedad Intelectual sobre el respeto a las etapas procesales y la subsanación de los errores o inconsistencias que se cometan en estricto apego a los procedimientos establecidos para cada caso, según lo dispone la legislación que rige la materia. En esta oportunidad, se emitió el edicto de ley y sin mediar anulación de oficio, luego se efectuó la prevención de fondo; actuación que no es acorde con lo establecido en la Ley de marcas.

Asimismo, conviene hacer notar que en el considerando quinto de la resolución recurrida el Registro indicó que no entraría a conocer la oposición presentada, debido a la falta de capacidad procesal de la oponente; sin embargo, en la parte dispositiva declaró sin lugar la oposición interpuesta, lo cual es contradictorio pero se considera como un error material, que no afecta lo resuelto ni causa indefensión a las partes por cuanto la oposición no fue objeto de análisis.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La solicitud de inscripción de la marca "**ALTA BATALLA**" para proteger y distinguir servicios en clase 35 internacional, fue rechazada por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas.

El artículo 2 de la Ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, 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.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcas para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca,

teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, resulta necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

Marca propuesta

Marcas registradas

ALTA BATALLA	GRUPO ALTA	
<p>Clase 35: asesoramiento sobre dirección de empresas, auditorías empresariales, consultoría profesional sobre negocios comerciales, consultoría sobre organización de negocios.</p>	<p>Clase 35: gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.</p>	

A nivel gráfico, el signo solicitado es denominativo, conformado por las palabras ALTA y BATALLA; con respecto a los signos inscritos uno es denominativo y el otro es mixto, ambos incluyen en su parte denominativa los términos “GRUPO” y “ALTA”.

Los signos deben analizarse en su conjunto, sin desmembrarse, por ello, al verlos como un todo resultan diferentes: el elemento "GRUPO" en la marca registrada y "BATALLA" en el signo propuesto junto con el término "ALTA", forman conjuntos marcarios distintivos, sin riesgo de confusión o asociación empresarial. El elemento que sobresale en la marca solicitada recae en el denominativo BATALLA, el cual le otorga al signo solicitado suficiente carácter distintivo.

En el cotejo fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano es distinto, al ser el término BATALLA el que sobresale, no es posible que exista riesgo de confusión en relación con las marcas GRUPO ALTA.

Ideológicamente, los vocablos GRUPO, en las marcas registradas, y BATALLA en la propuesta, no evocan la misma idea o concepto, por tanto no presentan similitud ideológica.

Al ser los signos cotejados diferentes, gráfica, fonética e ideológicamente, no resulta necesario comparar los servicios que buscan proteger, pues las marcas son diferenciables y distintivas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se aceptan los agravios expresados por el apelante y se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad; por lo que se debe permitir la coexistencia registral junto con los signos registrados, al no existir riesgo de confusión en el consumidor o de asociación empresarial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Mariano Batalla Garrido, en su calidad de gerente con facultades de apoderado

generalísimo sin límite de suma de la compañía **BATALLA LEGAL, LIMITADA**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Mariano Batalla Garrido, en su calidad de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **BATALLA LEGAL, LIMITADA**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:55:37 horas del 8 de septiembre de 2022, la que en este acto **se revoca**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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)
Fecha y hora: 17/04/2023 11:15 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/04/2023 11:19 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 17/04/2023 03:19 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 17/04/2023 01:44 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/04/2023 11:27 AM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26