

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0240-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

INTERCORP CONNECTIVITY INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-010241)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0330-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las diez horas treinta y cuatro minutos del once de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, portador de la cédula de identidad número 1-0433-0939, vecino de San José, apoderado especial de **INTERCORP CONNECTIVITY INC**, sociedad organizada y conformada de acuerdo con las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida Carlos Villarán, No. 140, piso 17, Lima Perú, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:22:22 del 25 de abril de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado José Antonio Muñoz Fonseca, de calidades y en su condición indicadas, presentó solicitud de inscripción



de la marca de servicios en clase 38 para proteger y distinguir telecomunicaciones; servicios de internet inalámbrico (wifi); servicios de conexión telemática a una red informática mundial; servicios de difusión inalámbrica.

Mediante resolución dictada a las 14:22:22 del 25 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos



distintivos, por existir similitud con la marca inscrita en clase 38.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la empresa **INTERCORP CONNECTIVITY INC**, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. La valoración del Registro es errónea, se debe realizar cotejo marcario y realizar un análisis que permita identificar las similitudes tanto a nivel fonético, gramático e ideológico, utilizando una visión en conjunto que no separe los términos, ni las letras que lo componen, viendo la marca como un todo indivisible, sin hacer una descomposición de cada una de las unidades que los integran. El Registro descompone cada uno de los elementos de la marca para justificar la supuesta similitud en grado de confusión con la marca registrada, cuando en realidad el signo debería de analizarse en su conjunto, como lo percibe el consumidor.

2. La marca solicitada goza de carácter distintivo, cumple con la función de diferenciar los productos y servicios que buscan amparar sin describir ninguna característica de ellos para que los consumidores los puedan elegir.

3. En el presente caso hay términos o partículas similares; sin embargo, esta similitud no es suficiente para rechazar la inscripción de la marca. En el cotejo marcario el Registro indica primeramente la existencia de una coincidencia, que son dos partículas: G y O, y cabe preguntarse por qué debe prohibirse la inscripción de una marca que contiene dos letras que por sí solas no son lo suficientemente distintivas.

4. De acuerdo con la visión de conjunto hay que afirmar que, pese a que los signos coinciden parcialmente en unas partículas, hay suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro. El término del signo solicitado es GOU CONEXIÓN SATELITAL, es un término de fantasía que no tiene ninguna traducción al español.

5. En el ámbito fonético no existe similitud. A nivel ideológico son elementos que en el plano semántico representan cosas distintas.

6. La marca solicitada ha sido reconocida como marca por medio de su registro en las oficinas de Propiedad Industrial de países como: Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de NOVABOX, S. DE R.L. DE



C.V. la marca de servicios registro 288650, en clase 38 para proteger telecomunicaciones, desde el 21 de mayo de 2020 hasta el 21 de mayo 2030 (folios 74 y 75 del expediente administrativo).

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. En el considerando sexto de la resolución recurrida se observa una inconsistencia por cuanto señala que los signos cotejados son fonéticamente similares e ideológicamente idénticos; no obstante, en el cotejo realizado (folio 57) se indica que ideológicamente no existen similitudes porque la palabra “gou” carece de significado. Sin embargo, este Tribunal considera que se trata de un error material que no causa nulidad por cuanto del contenido de la resolución se desprende que el rechazo de la solicitud se fundamenta en las similitudes fonéticas y la relación de productos.

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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. 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 con relación a 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.

Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante 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 siguientes supuestos:

[...]

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, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

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, colocarse en el lugar del consumidor y tener 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, ya que 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 signo solicitado en relación con 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 señalan el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar 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;

[...]

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, que permite valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico y así 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. De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguiente:

Marca solicitada



Clase 38: telecomunicaciones; servicios de internet inalámbrico (wifi); servicios de conexión telemática a una red informática mundial; servicios de difusión inalámbrica.

Marca inscrita



Clase 38: telecomunicaciones.

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de empresa **INTERCORP CONNECTIVITY INC.**, se determina que desde el punto



de vista gráfico el signo requerido es un signo mixto, se compone de una parte denominativa que incluye las letras “**gou**” y las palabras “**Conexión satelital**” escritas en grafía sencilla de color negro, además cuenta con un diseño que consiste en una figura formada por una línea curva continua que forma una especie de media espiral de color amarillo, todos esos elementos se encuentran



dentro de un cuadrado con fondo blanco. Por su parte, la marca inscrita es igualmente un signo mixto, se compone de un cuadrado con fondo negro, dentro del que se observa otro cuadrado de diferentes colores, internamente se observa la letra **g** y una figura de un círculo con fondo celeste, sobre el cual se ubica un triángulo negro. La única semejanza que tienen los signos es la letra “**g**”, pues no se puede afirmar que la figura que se observa al lado de la letra “**g**” en el signo inscrito sea una letra “**o**”, debido a la figura de triángulo que presenta en su interior.

Las figuras, colores y escritura de los signos son completamente diferentes, desde el punto de vista gráfico. Al analizar los signos desde la visión de conjunto se observa que tienen las suficientes diferencias que tornan en distintivo el signo solicitado y hace posible que coexistan en el mercado.

A nivel fonético, se emite un sonido diferente cuando se pronuncian; y a nivel ideológico ambos signos son de fantasía por lo que no tienen ningún significado.

Con relación al cotejo de una marca mixta con otro signo distintivo, se debe aplicar la visión de conjunto teniendo en cuenta la supremacía del elemento dominante. En este sentido, el tratadista Fernández - Novoa, señala:

[...] a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. Como seguidamente se expone, de ordinario el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo...

[...]

Cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente gráfico o figurativo. [...]

La primacía de esta pauta se basa en que, como la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo pone de manifiesto, a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico-denominativa, el público demanda los

productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente.

(Fernández Nóvoa, Carlos. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2ª Ed.). Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., pp. 338-339)



Como se ilustra en la cita anterior, en el signo solicitado el elemento dominante efectivamente es el denominativo “**gou**”, por ser el que destaca en el signo, junto con el resto de los elementos que componen su diseño. Al hacer el examen con base en la impresión **fonética** o **auditiva**, se determina que al ser “**gou**”, el elemento preponderante del signo solicitado resulta ser diferente al inscrito; además, los diseños que componen los signos cotejados son disímiles.

Por lo anterior, no avala este Tribunal lo dispuesto por el Registro de Propiedad Intelectual, debido a que los signos tienen suficientes diferencias que impiden su confusión, tanto a nivel fonético como gráfico e ideológico.

Ahora bien, 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; 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, por lo que resulta innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser de recibo, porque la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el

signo inscrito; no existe riesgo de confusión en el consumidor, conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de **INTERCORP CONNECTIVITY INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:22:22 del 25 de abril de 2023, la que se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción



de la marca en clase 38 para proteger y distinguir telecomunicaciones; servicios de internet inalámbrico (wifi); servicios de conexión telemática a una red informática mundial; servicios de difusión inalámbrica, si otro motivo distinto al analizado no lo impidiera.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de **INTERCORP CONNECTIVITY INC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:22:22 del 25 de abril de 2023, la que **se revoca** para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca



en clase 38 para proteger y distinguir telecomunicaciones; servicios de internet inalámbrico (wifi); servicios de conexión telemática a una red informática

mundial; servicios de difusión inalámbrica, si otro motivo no lo impidiera. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 12:42 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:53 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 02:46 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 12:42 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 06:11 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33