

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

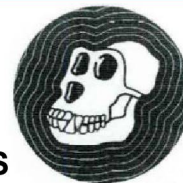
EXPEDIENTE 2023-0238-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

APE FOUNDATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-2375)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0313-2023

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Marianella Arias Chacón**, vecina de Escazú, San José, cédula de identidad número 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **APE FOUNDATION**, domiciliada y existente conforme a las leyes de Islas Caimán, domiciliada en, Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 North Church Street, PO Box 31489, KY1-1206, George Town, Grand Cayman, Islas Caimán, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:37:33 del 23 de febrero de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, como apoderada especial de **APE FOUNDATION**,



solicitó la marca de servicios , en clase 36 para proteger y distinguir servicios financieros; servicios monetarios; servicios de transacciones financieras; servicios de intercambio financiero; servicios bancarios; servicios de criptomonedas; servicios de moneda digital; servicios de moneda electrónica; servicios de moneda virtual; servicios de intercambio de criptomonedas; servicios de comercio de criptomonedas; procesamiento de pagos en criptomonedas; servicios de pago electrónico; servicios de monedero electrónico; servicios de cambio de moneda; servicios de comercio de divisas; servicios de procesamiento de pagos; servicios de préstamo; creación y emisión de activos digitales, tokens digitales, tokens criptográficos, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, cripto-coleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; distribución, comercialización, préstamo, intercambio, almacenamiento y transmisión de activos digitales, tokens digitales, tokens criptográficos, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, coleccionables criptográficos, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; proporcionar información financiera; proporcionar información en los campos de activos digitales, tokens digitales, cripto-tokens, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, cripto-coleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; asuntos financieros, a saber, gestión financiera, planificación financiera, previsión financiera, gestión de carteras financieras y análisis y consultas financieros; información financiera proporcionada por medios electrónicos; servicios de corretaje; servicios de negociación de divisas; servicios de gestión de inversiones; servicios de pago de comercio electrónico; servicios de verificación de pagos basados en cadena de bloques (blockchain).

Mediante resolución dictada a las 09:37:33 del 23 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar el signo solicitado por derechos de

terceros, debido a la existencia de la marca de fábrica y servicios multiclase




, registro 309886, específicamente en clase 36, al considerar que los signos son gráfica e ideológicamente similares y buscan proteger servicios de la misma naturaleza, los cuales se comercializan en los mismos medios, por lo que es inminente el riesgo de confusión en el consumidor; lo anterior conforme el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **APE FOUNDATION**, presentó recurso de apelación y solicitó revocar la resolución impugnada e inscribir la marca, y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. El criterio del Registro es incorrecto, ya que existen suficientes diferencias a nivel gráfico entre las marcas que permiten su coexistencia registral, además no se confunden entre sí, pues las marcas producen ideas distintas. Prueba de esto es que las marcas coexisten inscritas y sin causar confusión en muchas jurisdicciones
2. La marca de su representada contiene una serie de figuras abstractas que asemejan círculos que bordean el cráneo de mono y le impregnan al diseño las diferencias necesarias para que no exista similitud. Además, proyecta un concepto diferente, por lo que se diferencian fácilmente.
3. No se puede monopolizar una figura de animal, lo que incluye el diseño de cráneos de monos.
4. El Registro no analiza los distintivos en conjunto, los ve individualmente y le otorga más importancia a los elementos de una coincidencia parcial.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:



1. Marca de fábrica y servicios , registro número 309886, para proteger y distinguir en clase 36: servicios financieros; servicios monetarios; servicios de transacciones financieras; servicios de intercambio financiero; servicios bancarios; servicios de criptomonedas; servicios de moneda digital; servicios de moneda electrónica; servicios de moneda virtual; servicios de intercambio de criptomonedas; servicios de comercio de criptomonedas; procesamiento de pagos en criptomonedas; servicios de pago electrónico; servicios de monedero electrónico; servicios de cambio de moneda; servicios de comercio de divisas; servicios de procesamiento de pagos; servicios de préstamo; creación y emisión de activos digitales, tokens digitales, tokens criptográficos, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, cripto-coleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; distribución, comercialización, préstamo, intercambio, almacenamiento y transmisión de activos digitales, tokens digitales, tokens criptográficos, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, coleccionables criptográficos, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; proporcionar información financiera; proporcionar información en los campos de activos digitales, tokens digitales, cripto-tokens, token de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, cripto-coleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; asuntos financieros, a saber, gestión financiera, planificación financiera, previsión financiera, gestión de carteras financieras y análisis y consultas financieros; información financiera proporcionada por medios electrónicos; servicios de corretaje; servicios de negociación de divisas;

servicios de gestión de inversiones; servicios de pago de comercio electrónico; servicios de verificación de pagos basados en cadena de bloques (blockchain). Inscrita el 11 de noviembre de 2022, vigente hasta el 11 de noviembre de 2032. Titular: YUGA LABS, INC. (Ver folios 18 al 25 del expediente principal.)

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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) 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, y 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, y 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 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.

De esta manera, 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; y para detectar su presencia, el operador jurídico, al realizar el cotejo marcario, debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos, atenerse a

la impresión de conjunto que despierten, 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, todo esto de acuerdo a las pautas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas. 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. De esta manera, la marca propuesta y las marcas inscritas son las siguientes:

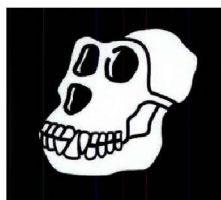
MARCA SOLICITADA



Clase 36: Servicios financieros; servicios monetarios; servicios de transacciones financieras; servicios de intercambio financiero; servicios bancarios; servicios de criptomonedas; servicios de moneda digital; servicios de moneda electrónica; servicios de moneda virtual; servicios de intercambio de criptomonedas; servicios de comercio de criptomonedas; procesamiento de pagos en criptomonedas; servicios de pago electrónico; servicios de monedero electrónico; servicios de cambio de moneda; servicios de comercio de divisas; servicios de procesamiento de pagos; servicios de préstamo; creación y emisión de activos digitales, tokens digitales, tokens criptográficos, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, cripto-coleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; distribución, comercialización, préstamo, intercambio, almacenamiento y transmisión de activos digitales, tokens digitales, tokens criptográficos, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, coleccionables criptográficos, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; proporcionar información financiera; proporcionar información

en los campos de activos digitales, tokens digitales, cripto-tokens, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, cripto-coleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; asuntos financieros, a saber, gestión financiera, planificación financiera, previsión financiera, gestión de carteras financieras y análisis y consultas financieros; información financiera proporcionada por medios electrónicos; servicios de corretaje; servicios de negociación de divisas; servicios de gestión de inversiones; servicios de pago de comercio electrónico; servicios de verificación de pagos basados en cadena de bloques (blockchain).

MARCA INSCRITA



Clase 36: Servicios financieros; servicios monetarios; servicios de transacciones financieras; servicios de intercambio financiero; servicios bancarios; servicios de criptomonedas; servicios de moneda digital; servicios de moneda electrónica; servicios de moneda virtual; servicios de intercambio de criptomonedas; servicios de comercio de criptomonedas; procesamiento de pagos en criptomonedas; servicios de pago electrónico; servicios de monedero electrónico; servicios de cambio de moneda; servicios de comercio de divisas; servicios de procesamiento de pagos; servicios de préstamo; creación y emisión de activos digitales, tokens digitales, tokens criptográficos, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, cripto-coleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; distribución, comercialización, préstamo, intercambio, almacenamiento y transmisión de activos digitales, tokens digitales, tokens criptográficos, tokens de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, coleccionables criptográficos, criptomonedas, monedas digitales y

monedas virtuales; proporcionar información financiera; proporcionar información en los campos de activos digitales, tokens digitales, cripto-tokens, token de utilidad, tokens no fungibles (NFT), coleccionables digitales, cripto-coleccionables, criptomonedas, monedas digitales y monedas virtuales; asuntos financieros, a saber, gestión financiera, planificación financiera, previsión financiera, gestión de carteras financieras y análisis y consultas financieros; información financiera proporcionada por medios electrónicos; servicios de corretaje; servicios de negociación de divisas; servicios de gestión de inversiones; servicios de pago de comercio electrónico; servicios de verificación de pagos basados en cadena de bloques (blockchain)

De conformidad con el cotejo realizado y valorando los agravios de la representación de la empresa apelante **APE FOUNDATION**, se determina que,



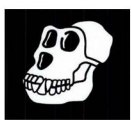
desde el punto de vista gráfico, el signo requerido y el inscrito son signos figurativos, se componen únicamente de un diseño, que en ambos consiste en un cráneo exactamente igual, la única diferencia es que esa figura de cráneo, en el caso del signo solicitado, está ubicada sobre un círculo oscuro, y tiene unas ondas blancas que rodean el cráneo, mientras que en el signo inscrito, la figura del cráneo está dentro de un cuadrado de color negro; por lo que contrario a lo alegado por el apelante, los signos son prácticamente iguales en cuanto al elemento preponderante que es la figura del cráneo. Las figuras sobre las que está el cráneo, si bien es cierto son disímiles (círculo y cuadrado), no aportan diferencias lo suficientemente fuertes o importantes, como para que el signo solicitado sea distintivo y no cause riesgo de confusión y asociación empresarial, pues a nivel gráfico la figura del cráneo, que compone el conjunto, es idéntica. En el campo ideológico, ambos signos tienen el mismo concepto, cual es la figura de un cráneo. En el campo fonético, al ser signos figurativos no se realiza análisis alguno.

Por lo anterior, no puede este Tribunal dejar de considerar el riesgo inminente de confusión y asociación empresarial que podría darse, los signos son confundibles, dada la similitud gráfica e ideológica, en torno a la figura del cráneo que contienen.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso e) que: “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 procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados, pues precisamente, las reglas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y también, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas.

Vista la lista de servicios de las marcas en cotejo, se observa que los servicios que



protegen la marca solicitada y la marca inscrita  están en clase 36, y aunado a esto, son los mismos que protege la marca inscrita, entre otros: servicios financieros, servicios monetarios, servicios de transacciones financieras; servicios de intercambio financiero; servicios bancarios; servicios de criptomonedas; tokens criptográficos; moneda digital (ver la totalidad de los servicios en el cotejo marcario realizado en esta resolución), de ahí, que el consumidor podría no solo asociar el origen empresarial de los servicios a comercializar, sino confundirlos por tratarse de los mismos servicios identificados con el mismo diseño de un cráneo de simio.

Situación que evidencia que, de coexistir el signo solicitado con la marca inscrita, y en los servicios requeridos, existiría riesgo de confusión y asociación empresarial,



procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 de su Reglamento, por ser similar gráfica e ideológicamente a la marca inscrita y proteger servicios idénticos, razón por la que no procede tampoco la aplicación del principio de especialidad marcaria y no pueden coexistir en el mercado.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que de acuerdo con el cotejo realizado el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad con respecto al signo inscrito, por lo que no pueden coexistir registralmente; dado que existe riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales expuestas, estima este Tribunal que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **APE FOUNDATION**, contra la resolución venida en alzada, la que se confirma, para que se deniegue la marca solicitada, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 su Reglamento.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la empresa **APE FOUNDATION**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:37:33 del 23 de febrero de 2023, la que **SE**

CONFIRMA. 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: 01/11/2023 02:23 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2023 02:28 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/11/2023 11:26 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2023 01:46 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2023 03:42 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.36

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Marcas inadmisibles

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55