



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0047-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
SERVICIOS



JORGE ERASTO MANDUJANO ORTÍZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXP. DE ORIGEN 2023-8285)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0104-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Paola Castro Montealegre, cédula de identidad 1-1143-0953, vecina de San Pedro de Montes de Oca, San José, en su condición de apoderada especial del señor **JORGE ERASTO MANDUJANO ORTIZ**, ingeniero en cibernetica de nacionalidad mexicana, con pasaporte número 06691889, con domicilio en Av. Pacífico Num. Ext 330, Num. Int. B9 Colonia el Rosedal, CP 04330, Coyoacán, ciudad de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:45:09 horas del 23 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 23 de agosto de 2023, la abogada Paola Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial del señor **JORGE ERASTO MANDUJANO ORTIZ**,



solicitó la inscripción de la marca de servicios para las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **Clase 35**: comercialización de equipos de infraestructura en telecomunicaciones por cuenta de terceros [intermediario comercial]. **Clase 38**: servicios de telecomunicaciones. **Clase 42**: servicios tecnológicos y servicios de diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 09:45:09 horas del 23 de noviembre de 2023, **acoge parcialmente** la solicitud de inscripción de la marca de servicios



para la clase 38 internacional, por no tener objeción alguna. Sin embargo, con relación a las **clases 35 y 42** internacional, **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 (en adelante Ley de marcas), por existir similitud con la marca inscrita “**BEYONDSOFT**” (diseño), porque así se desprende de su análisis y cotejo con el signo registrado por cuanto son gráfica, fonética e ideológicamente idénticos en cuanto al elemento denominativo distintivo “**BEYOND**”, y que busca proteger servicios iguales y relacionados a los productos y servicios protegidos, los



cuales se podrían comercializar en los mismos medios. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual, la representante de **JOSÉ ERASTO MANDUJANO ORTIZ** presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

Mediante resolución dictada a las 09:52:50 horas del 13 de diciembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, declara sin lugar el recurso de revocatoria. Y mediante resolución emitida a las 09:59:22 horas del 13 de diciembre de 2023, acoge el recurso de apelación interpuesto.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la abogada Castro Montealegre, en su condición de apoderada especial de **JOSÉ ERASTO MANDUJANO ORTIZ**, en sus agravios indicó:



- 1) La inscripción del signo  , cuenta con la distintividad suficiente para ser registrado como marca, al contar con las palabras “BEYOND VERSE”, la cual es marca de fantasía, con traducción literal más allá y verso.
- 2) La marca solicitada posee un diseño especial (tres círculos en forma vertical ligeramente ovalados y las diferentes tonalidades de color verde. Es un signo de fantasía, sin significado alguno.



- 3) En cuanto al cotejo marcario las marcas tienen una clara distinción, fonéticamente pese a compartir la palabra “BEYOND” sus terminaciones son diferentes. A nivel gráfico la marca es diferente y distinguible en su composición gráfica, además, cuenta con un diseño especial. Y a nivel ideológico las denominaciones son de fantasía, sin significado alguno y sin coincidir entre ellas.
- 4) Las marcas son totalmente distintas, la registrada compuesta con el término “soft” que traducido al español significa suave y la marca que se pretende inscribir utiliza el término verse que según el diccionario de Cambridge¹; su significado literal sería verso, entre otros, todos diferenciables del término “soft”, razón por la cual la marca solicitada por su representado no generaría ningún riesgo de confusión.
- 5) Las clases 35 y 42 solicitadas son sumamente amplias, pero se brindan en canales diferentes que las que protegen las marcas inscritas; son mercados especializados y los consumidores son cuidadosos al momento de escoger su proveedor, por lo que, el riesgo de confusión no es posible.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución que, en la base de datos del Registro de la Propiedad Intelectual, la compañía BEYONDSOFT CORPORATION, es titular registral de los siguientes signos marcarios:



1. Marca de fábrica y servicios: registro
300326, inscrita el 22 de octubre de 2021, con vigencia al 22



de octubre de 2031, en las **clases 9, 35 y 42** de la nomenclatura internacional de Niza. (Folio 8 y 9)



2. Marca de servicios: registro 300327, inscrita el 22 de octubre de 2021, con vigencia al 22 de octubre de 2031, en la **clase 42** de la nomenclatura internacional de Niza. (Folio 11 y 12)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten 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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

Al respecto, 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.

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 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, porque 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 realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y 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 entre los signos y 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.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal de alzada procede entonces con el cotejo de los signos objetados y sobre las clases 35 y 42 de la nomenclatura internacional, de la siguiente manera:

SIGNO SOLICITADO





En Clase 35 para proteger: comercialización de equipos de infraestructura en telecomunicaciones por cuenta de terceros [intermediario comercial].

En Clase 42 para proteger: servicios tecnológicos y servicios de diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

MARCAS INSCRITAS



(Registro 300326)

En clase 9 protege: ordenadores; programas de cómputo (programas], grabados; discos magnéticos; disquetes; procesadores de palabras; programas operativos de cómputo, grabados; dispositivos periféricos informáticos; software de cómputo, grabado; discos ópticos; traductores electrónicos de bolsillo; discos fonográficos; Cintas magnéticas; tiras de grabación de sonido; cintas de video.

En clase 35 protege: consultoría en organización y gestión empresarial; consultoría en gestión empresarial; asesoramiento en organización empresarial; servicios de asesoramiento para la gestión empresarial; asesoramiento empresarial profesional; gestión de archivos computadorizados; recopilación de información en bases de datos informáticas; sistematización de información en bases de datos informáticas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; servicio de grabación por computadora.

En clase 42 protege: investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; programación de computadoras; diseño de software de



cómputo; actualización de software de cómputo; consultoría en el diseño y desarrollo de hardware de cómputo; alquiler de software de cómputo; mantenimiento de software de cómputo; análisis de sistemas de cómputo; diseño de sistemas de cómputo; consultoría en software de cómputo.



(Registro 300327)

En **clase 42** protege: investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros; programación de computadoras; diseño de software de cómputo; actualización de software de cómputo; consultoría en el diseño y desarrollo de hardware de cómputo; alquiler de software de cómputo; mantenimiento de software de cómputo; análisis de sistemas de cómputo; diseño de sistemas de cómputo; consultoría en software de cómputo.

Del análisis realizado, este Tribunal logra determinar que a nivel



gráfico tanto el signo solicitado

como las marcas



BEYOND SOFTWARE
beyond your expectations

inscritas



BEYOND SOFTWARE

y

,pueden

ser fácilmente relacionadas, pues comparten la palabra “**BEYOND**”, siendo esta estructura lingüística el elemento central y preponderante de las marcas inscritas, por lo que, tal situación puede inducir a error o confusión al consumidor medio con relación a las marcas y su



correspondiente origen empresarial, debido a que la frase o palabra empleada es la de mayor impacto y percepción; y de esa misma manera será percibida por el consumidor medio.

Asimismo, cabe señalar que el empleo del aditamento “**VERSE**” contenido en el signo sugerido tampoco le proporciona mayor distinción, debido a que a golpe de vista el elemento central como se ha indicado líneas arriba lo contiene la palabra “**BEYOND**” lo que conlleva a que los signos se puedan relacionar, de ahí que, ello no le proporcione la distintividad o característica que la particularice con relación a la marca inscrita.

Por otra parte, los elementos contenidos en los signos cotejados conforme se desprende, sea; diseño, colores y tipografía, pese a ser diferentes no le proporcionan a la marca pedida mayor distinción con relación a las inscritas, debido a la relevancia de la palabra “**BEYOND**”, expresión inmersa en su totalidad en las marcas inscritas.

A nivel fonético es claro que las marcas al compartir en su estructura gramatical la dicción “**BEYOND**” y ejercer su pronunciación los signos se escuchan y perciben de manera semejante, dado que su vocalización y contenido sonoro es similar, por lo que, el consumidor podría considerar que la marca pertenece al mismo titular de los registros inscritos, situación que puede inducir a una eventual situación de error y confusión respecto a las marcas.

Con respecto al contexto ideológico, en este sentido el signo solicitado “Beyond verse” escrito en idioma inglés y traducido al español nos



refiere a “más allá verso” y los signos inscritos se traducen como “software más allá”. Por lo tanto, siendo que los signos comparten en común el término “**Beyond**” (más allá) tal circunstancia genera una idea similar y de esa manera será identificado por el consumidor. Máxime, como se ha indicado es el elemento de mayor percepción y tamaño en la denominación propuesta, coincidiendo en ese sentido las marcas cotejadas.

En virtud del análisis realizado, se desprende que el signo que se pretende mantiene un alto grado de similitud con relación a las marcas que se encuentran inscritas, por lo tanto, no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel gráfico, fonético e ideológico el consumidor fácilmente las puede relacionar deduciendo que pertenecen al mismo origen empresarial, no siendo posible bajo esa circunstancia su registración.

Ahora bien, con relación al cotejo de productos este Tribunal, logra



colegir que, lo solicitado con la marca pretendida para las clases 35 y 42 de la nomenclatura internacional, en contraposición con lo que protegen las marcas que se encuentran



inscritas

en las clases 9, 35 y 42 internacional,



y

BEYOND SOFTWARE

en la clase 42 internacional, conforme se desprende estos productos y servicios son iguales, así como relacionados con los productos y servicios protegidos por los signos



inscritos, debido a que dicha actividad comercial pertenece a una misma naturaleza mercantil “tecnológica”, de ahí que, se pueda generar un riesgo de confusión para el consumidor quien podría relacionar los servicios y productos, con el mismo origen empresarial del titular de las marcas inscritas.

En consecuencia, es claro entonces que por la naturaleza de los productos y servicios que estos serían expedidos y comercializados dentro de los mismos sectores o canales del mercado, lo cual inevitablemente podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible bajo ese panorama proporcionarle protección registral.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral junto con los signos inscritos; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo para el consumidor, quien podría relacionar los productos y servicios que se pretenden con el distintivo solicitado, con los que protege y comercializa la marca inscrita, de ahí que, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria, con relación a las clases 35 y 42 para las que fueron solicitadas.

En cuanto a los agravios expuestos por la apelante relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos. Al respecto se debe señalar que, una vez realizado el cotejo marcario por este Tribunal, se determina que entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e ideológica que impide su protección registral, ya que el



consumidor lo primero que va a establecer es la semejanza contenida entre los denominativos, y seguidamente la naturaleza específica de los productos que se comercializan, situación que indudablemente para el caso en estudio puede causar o generar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son acogidas.

Finalmente, cabe acotar por parte de este Tribunal de alzada, que con relación a que el signo propuesto por el solicitante corresponde a un signo o denominación de fantasía, tal argumentación no es acogida en virtud de que los signos bajo esa condición o característica, no cuentan con significado alguno; para el caso bajo examen el denominativo tal y como fue señalado por la parte a folio 19 del expediente principal cuenta con traducción y donde claramente se indica “se aclara que la traducción del signo es BEYOND (más allá) VERSE (verso)”, razón por la cual sus manifestaciones en ese sentido no son acogidas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada determina que la



marca propuesta resulta inadmisible por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, para las clases 35 y 42 de la nomenclatura internacional; por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:45:09 horas del 23 de noviembre de 2023, la que se confirma.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Paola Castro Montealegre, apoderada especial del señor **JOSÉ ERASTO MANDUJANO ORTIZ**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:45:09 horas del 23 de noviembre de 2023, la que en este acto se confirma denegándose



la solicitud de la marca propuesta para las clases 35 y 42 de la nomenclatura internacional. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

Omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: OO.41.36