



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0205-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



SERVICIOS:

3-102-863562 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-4031

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0198-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas con cuarenta y un minutos del trece de noviembre del
dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el
abogado Harry Jaime Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-
1184, vecino de San José, Escazú, en su condición de apoderado
especial de la sociedad **3-102-863562 SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**, una sociedad organizada y existente
bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en el Centro Corporativo
Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to, piso, Escazú, San José, Costa
Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual a las 08:42:14 horas del 13 de marzo de 2024.



Redacta la jueza Norma Ureña Boza

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de mayo de 2023, el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la sociedad 3-102-863562 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de



servicios , para proteger y distinguir en clase 36 de la nomenclatura internacional: “servicios de agencia de bienes inmuebles”.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 11 de setiembre de 2023, el abogado León Weinstok Mendelewicz, cédula de identidad 1-1220-0158, vecino de Santa Ana, en su condición de apoderado especial de la empresa NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS, sociedad domiciliada en Chicago, Illinois, 430 North Michigan Avenue, Estados Unidos de América, presentó oposición contra la marca solicitada y argumentó que su representada es titular de las marcas REALTOR y R REALTOR, inscritas bajo los registros 77666, 122270 y 123414. Estos registros incluyen los mismos servicios que se pretenden proteger con esta solicitud, así como otros adicionales.



Señala que, en el campo fonético, las marcas tienen una sonoridad muy parecida por constar de la palabra REALTOR, al inicio. En el aspecto visual son signos cuya palabra predominante es REALTOR. En el plano ideológico, hay similitud al usar la palabra REALTOR, de forma evocativa y la palabra “signatura”, misma que se puede entender como una calificación o versión de la marca REALTOR, por lo que un consumidor promedio podría considerar que dicha palabra califica el nombre de la marca, sea, REALTOR.

Resalta, que la marca solicitada afecta derechos de terceros y, por lo tanto, no es susceptible de inscripción de conformidad con lo regulado en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Solicita se declare con lugar la oposición y se rechace la solicitud de inscripción de la marca REALTOR SIGNATURE.

Mediante auto dictado a las 09:29:05 horas del 25 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual hace el traslado de la oposición, y luego de concluido el plazo conferido la solicitante se refiere a la oposición planteada, y argumenta que los signos gráficamente son completamente distintos, la única similitud es el término REALTOR, que se traduce como agente inmobiliario por lo que resulta un término de uso común del que nadie puede o debería apropiarse.

Mediante resolución final dictada a las 08:42:14 horas del 13 de marzo de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada por la representación de la empresa NATIONAL



ASSOCIATION OF REALTORS, en contra de la solicitud de inscripción



de la marca de servicios , la que denegó, debido a que del cotejo realizado estableció que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al encontrarse inscritas las marcas de fábrica y servicios, **REALTOR**, registro 77666, clase 16,



, registro 122270, clases 35 y 42 y , registro 123414, clase 36, porque son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes en cuanto comparten el elemento **REALTOR** y el signo solicitado busca proteger y distinguir servicios que tienen una relación directa con los servicios de las clases 42 y 35 que protegen y distinguen los signos de la sociedad oponente, por lo que las marcas en pugna son competidoras, comparten el mismo mercado y consumidores, por lo tanto, el riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor es inminente, lo que hace imposible la coexistencia registral.



Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la sociedad 3-102-863562 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, planteó recurso de apelación mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de marzo de 2024.

Por escrito recibo por este Tribunal el 30 de abril de 2024, visible a folios 6 y 7 del legajo digital de apelación, la representación de la sociedad apelante 3-102-863562 SOCIEDAD DE



RESPONSABILIDAD LIMITADA, manifestó: “[...] en atención a la resolución emitida a las 13:55:46, solicitados (sic) el desistir de la marca REALTOR SIGNATURE, EXPEDIENTE 2023-4031, solicito se me notifique cualquier asunto relacionado con la marca en referencia [...].”

SEGUNDO. SOBRE EL DESISTIMIENTO. El desistimiento, en este caso de la solicitud de marca, es un derecho procesal regulado y fundamentado expresamente en el artículo 12 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, Ley 7978, y 15 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J.

Este Tribunal considera que la cuestión suscitada por el expediente que se analiza no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razón por la cual se admite el desistimiento de la solicitud de la marca de servicios



, en clase 36 de la nomenclatura internacional planteado por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, en representación de la sociedad 3-102-863562 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; y como consecuencia de ello, este Tribunal no entra a conocer el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:42:14 horas del 13 de marzo de 2024.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se **admite** el desistimiento de la solicitud de la marca de



servicios , en clase 36 de la nomenclatura internacional, planteado por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la sociedad **3-102-863562 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, y como consecuencia de ello, este Tribunal no entra a conocer el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:42:14 horas del 13 de marzo de 2024. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

TG. Derecho Procesal Civil

TE. Desistimiento del recurso

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. OO.42.55



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

GOBIERNO
DE COSTA RICA

13 de noviembre 2024

VOTO 0198-2024

Página 8 de 8