



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0179-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LA MARCA DE
SERVICIOS**



**TRES CIENTO DOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-10743)
MARCAS Y OTROS SIGNOS**

VOTO 0214-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Alejandro Batalla Bonilla, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0525-0186, en representación de la sociedad 3-102-793273, S.R.L., domiciliada en San José, Moravia San Vicente, Barrio Corazón de Jesús, diagonal al Instituto de Psicopedagogía Integral Colegio Isaac Martin, casa de dos plantas, mano derecha sin numeración de la casa, San José Costa Rica,



contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:30:52 horas del 1 febrero 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Mariela Martínez Gómez, con cédula de identidad 1-1325-0783, vecina de Heredia, apoderada especial de la sociedad 3-102-793273, S.R.L., presentó solicitud de la marca de servicios:



, para proteger y distinguir en clase 36: asesorías consultorías en inversiones, bienes raíces. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:30:52 horas del 1 febrero 2024, denegó la solicitud por incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a y b de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de la sociedad 3-102-793273, S.R.L., presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

- 1- El signo “TROPICAL INVESTMENTS REAL ESTATE” en clase 36 es susceptible de inscripción registral en todos sus extremos, toda vez que no existe riesgo real de confusión o asociación frente al signo registrado “TROPICAL REALTY bienes raíces” en clase 36. Si bien los signos comparten la palabra “TROPICAL”,



las palabras adicionales son suficientes para diferenciarlos entre sí desde criterios ortográficos, gráficos, fonéticos e ideológicos, y evitar el riesgo de confusión o asociación.

2-“TROPICAL INVESTMENTS REAL ESTATE” ostenta la distintividad necesaria para su inscripción, tanto gráfica, fonética e ideológicamente. Partiendo de la regla registral que debe comparar sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto, así como, examinar sucesivamente y no simultáneamente, descartando el riesgo de confusión, toda vez que el consumidor en definitiva tampoco observará los signos enfrentados, de manera simultánea y teniendo en cuenta la unidad de cada marca, pues las marcas visualmente son distintitas

3-“TROPICAL REALTY bienes raíces” apunta a un consumidor medio que requiere servicios básicos de negocios inmobiliarios (compraventa o arrendamiento) mientras que “TROPICAL INVESTMENTS REAL ESTATE” no está dirigida a un consumidor especializado, interesado en consultorías y asesorías técnicas sobre inversiones en bienes raíces; esto varía en que el primero requiere servicios esporádicos, el segundo requiere un acompañamiento continuo y se encuentra constantemente informado; aunque ambos son de clase 36, los servicios asociados a cada marca, no son iguales ni se solapan totalmente. Los canales y público objetivo de cada marca también son altamente diferentes, “TROPICAL REALTY bienes raíces” se asocia a servicios al consumidor final, mientras “TROPICAL INVESTMENTS REAL ESTATE” apunta a una



clientela profesional/inversionista. Es decir, en relación con los servicios que busca proteger la marca solicitada son considerablemente más especializados y delimitados de los ya protegidos por la marca “TROPICAL REALTY bienes raíces” actualmente registrada.

4-Solicita se admita y declare con lugar el recurso de apelación, se continúe con la tramitación de la solicitud de inscripción de la marca “TROPICAL INVESTMENTS REAL ESTATE” en clase 36.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada.

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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre el cotejo marcario de los signos en pugna. De conformidad con la 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, 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.

Basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, 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.

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 atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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. 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 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 señala 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;

[...]



De esta manera, la marca propuesta y el signo inscrito es el siguiente:

Signo		
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro	-----	298223
Protección y Distinción	Asesorías consultorías en inversiones, bienes raíces	Negocio inmobiliario
Clase	36	36
Titular	3-102-793273, S.R.L.	JORGE MORALES FLORES

Desde el punto de vista gráfico y de conformidad con el cotejo realizado, valorando los agravios de la representación de la empresa apelante 3-102-793273, S.R.L., esta inscripción del signo distintivo debe analizarse de forma conjunta siendo esa la manera como lo percibe el consumidor medio. El consumidor ve el todo de la marca y no se detiene a fraccionarla o ver los detalles y preguntarse su significado a la hora de adquirir el producto o servicio (Principio de Unicidad). Al respecto Fernández Novoa indica:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna (...)”

Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de



Marcas". Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Pags. 199 y siguientes.

Entre los signos en pugna, ambos no tiene mayores diferencias pues comparten el mismo término TROPICAL, así como la traducción del inglés al español de REAL ESTATE / BIENES RAICES, términos contenidos en el signo inscrito, además de que existe falta de elementos denominativos y figurativos que los diferencien, por lo que existe una identidad y donde el consumidor no puede asegurar que identifique los signos y los productos que protege, corriendo el riesgo de confusión y asociación en el comercio. Misma suerte corre la similitud fonética existente, pues la pronunciación de los signos enfrentados es igual en el término TROPICAL, que es su denominativo preponderante, las diferencias sonoras entre REAL ESTATE / BIENES RAICES, no le da posibilidad de diferenciación debido al significado denominativo ya explicado. De igual forma se genera confusión entre los consumidores, así como riesgo de asociación empresarial.

En el campo ideológico, las marcas están compuestas de una misma palabra y otras adicionales que son consideradas de uso común, palabras comunes utilizadas en el área de los bienes raíces y negocios inmobiliarios, son términos informativos que generalmente se acompañan de un elemento distintivo y de esa forma pueden constituir un signo marcario.

La semejanza ideológica de las marcas en pugna es obvia y en alto grado, la idea central que transmite son los bienes raíces, preponderante y distintivo, por lo tanto, comparten el mismo concepto. Se evidencia el riesgo de confusión para el consumidor, pues no va a



diferenciar en el mercado inmobiliario un TROPICAL INVESTMENTS REAL ESTATE / TROPICAL REALTY BIENES RAICES. Son muy parecidas y las diferencias existentes no son lo suficientemente fuertes para que sea el signo solicitado distintivo y no cause riesgo de confusión y asociación empresarial, por tanto, existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas 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 de repetida cita.

Vista la lista de productos de las marcas en cotejo, se observa que lo



que protege la marca solicitada se ubica en clase 36:
Asesorías consultorías en inversiones, bienes raíces, y los servicios



que protege el signo inscrito son en clase 36:



negocio inmobiliario; siendo que por su naturaleza el consumidor puede pensar que son del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo son.

Lo anterior evidencia que, de coexistir el signo solicitado con el signo inscrito, 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 incisos c) y e) de su Reglamento, ya que la marca solicitada es similar gráfica, fonética e ideológicamente con el signo inscrito y pretende proteger servicios similares con los que protege el signo inscrito, razón por la que no pueden coexistir en el mercado.

En cuanto a los agravios del interesado, todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza, y en el caso que nos ocupa, este Tribunal no está en acuerdo con lo manifestado por el apelante, ya que los consumidores a quien van dirigidos los servicios requieren tanto servicios básicos como especializados en el interés de los negocios inmobiliarios (compraventa, arrendamiento, consultorías y asesorías técnicas sobre inversiones en bienes raíces), sus canales de distribución son idénticos en la materia inmobiliaria.

Partiendo de lo anterior, se rechazan los agravios del apelante ya que el signo no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir



registralmente junto con el signo inscrito por el existente riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad 3-102-793273, S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:30:52 horas del 1 febrero 2024, la que se confirma, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Alejandro Batalla Bonilla, representante de la sociedad 3-102-793273, S.R.L., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:30:52 horas del 1 febrero 2024, la que **se confirma**, para que se



deniegue la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 36: asesorías consultorías en inversiones, bienes raíces. 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. NOTIFÍQUESE.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33