



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0232-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “AZTECO”

AZTECO HOLDINGS USA, INC., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN
2023-5868)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0023-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y dos minutos del nueve de enero de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa Azteco Holdings USA, Inc., empresa organizada y constituida de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, domiciliada en 1716 12th Street, Santa Mónica, CA 90404, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:33:03 horas del 27 de diciembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa Azteco Holdings USA, Inc., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **AZTECO**, en clase 36 para proteger y distinguir servicios financieros; asuntos financieros; asuntos monetarios.

Por resolución emitida a las 11:33:03 horas del 27 de diciembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, deniega la solicitud por derecho de terceros, existe similitud gráfica y fonética, mismos servicios, artículo 8 inciso a, b y d de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por existir los siguientes signos inscritos:

1. Marca de servicios: BANCO AZTECA, clase 36: servicios bancarios.
2. Marca de servicios BANCO AZTECA (diseño), clase 36: servicios bancarios.
3. Nombre comercial, REGISTRO #229374: ASTECO (diseño): un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios contables, ubicado en San Rafael de Alajuela Condominio Concasa Vista Real G52.
4. Marca de servicios: AZTECA SEGUROS, clase 36: servicios de seguros.
5. Marca de servicios: Seguros Azteca, clase 36: servicios de seguros.
6. Marca de servicios: Seguros Azteca (diseño), clase 36: servicios de seguros.



7. Marca de servicios: Inversión AZTECA (diseño), clase 36: servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios.

8. Marca de servicios: INVERSIÓN AZTECA, clase 36: servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios.

La representación de la empresa solicitante **Azteco Holdings USA, Inc.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Entre el signo de su representada AZTECO y las marcas inscritas existen suficientes diferencias que permiten su coexistencia registral.
2. Gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones, las marcas no se confunden entre sí.
3. Las marcas base de esta objeción pertenecen a distintos titulares, y aun así coexisten ante el Registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución recurrida.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL 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. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

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 adquiere. 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.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. 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 supuestos contenidos, en los incisos a, b y d:

[...]

- 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.
- c) [...]
- d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.
- [...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:
El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad



de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

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; para lo que se debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo 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), b) y d) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas,



fonéticas e ideológicas, dando 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 acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

Marca solicitada

AZTECO

Para proteger en clase 36 servicios financieros; asuntos financieros; asuntos monetarios.

Signos inscritos



Clase 36: servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios.

INVERSIÓN AZTECA

Clase 36: servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios y negocios inmobiliarios.

AZTECA SEGUROS

Clase 36: servicios de seguros.



Clase 36: servicios de seguros.



Clase 36: servicios de seguros.

BANCO AZTECA

Clase 36: servicios bancarios.





Clase 36: servicios bancarios.

Nombre Comercial



Para proteger un establecimiento comercial dedicado a ofrecer servicios contables, ubicado en San Rafael de Alajuela Condominio Concasa Vista Real G52.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, los signos inscritos son denominativos y mixtos, en el tanto el signo solicitado es denominativo.

Los signos son gráficamente muy similares en unos casos y en otros idénticos, en los casos en que son similares, la única diferencia en cuanto al elemento preponderante de los signos inscritos que tienen en su conjunto el denominativo “AZTECA”, con relación al solicitado, es que este tiene al final de la palabra la letra la “O”, en lugar de la una “A”, además se componen todos de 6 letras, ubicadas en la misma posición. Si bien es cierto los inscritos tienen otras palabras “BANCO”, “SEGUROS”, “INVERSIÓN”, estas son de uso común para los servicios que protegen y no se toman en cuenta para realizar el cotejo marcario. En cuanto al signo inscrito ASTECO, la diferencia radica en el uso de la letra “S” con respecto a la “Z” en el solicitado.

Dado ese grado de identidad, a nivel fonético suenan muy similares por lo que también en este aspecto existe similitud.



Ideológicamente evocan el mismo concepto en el consumidor final, sea el nombre del grupo étnico que habitó en la región de Aztlán.

Por lo anterior para evitar el riesgo de confusión y asociación empresarial la marca solicitada no puede ser inscrita, por derecho de terceros, artículo 8 incisos a, b y d de la Ley de marcas.

Conforme el cotejo marcario queda claro que el signo solicitado incluye el elemento preponderante de los signos inscritos **AZTECO**, provoca que exista similitud gráfica, fonética e ideológica en la marca solicitada con relación a la inscrita.

Ahora bien, comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica, corresponde analizar los servicios que pretende proteger la marca solicitada en clase 36 servicios financieros; asuntos financieros; asuntos monetarios, por lo que esos servicios son iguales y están altamente relacionados con los servicios que protegen los signos inscritos, que protegen también en clase 36 servicios.

Por lo anterior, no es de aplicación el principio de especialidad marcaria que permite que puedan ser inscritas marcas con similitudes o incluso iguales pero que protejan diferentes productos o servicios, situación que no se da en el presente asunto.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a no acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido es idéntico o muy similar, en cuanto al elemento preponderante de los signos inscritos, lo que produce riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que al hacer el análisis comparativo y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.



Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita la empresa **AZTECO HOLDINGS USA, INC.**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; existe riesgo de confusión en el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 11:33:03 horas del 27 de diciembre de 2023, emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa Azteco Holdings USA, Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Intelectual, a las 11:33:03 horas del 27 de diciembre de 2023, la que en este acto **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.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

mgm/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33