



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0221-TRA-PI**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS**

**MASSIMO ESQUIVEL TESSONI, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-10561**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**



## **VOTO 0054-2025**

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación y nulidad concomitante planteado por el abogado Massimo Esquivel Tessoni, cédula de identidad 1-0730-0500, vecino de Escazú, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:55:34 horas del 5 de julio de 2023.

**Redacta la juez Norma Ureña Boza.**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 1 de diciembre de 2022, el señor Juan Carlos Bustamante Tantalean, de nacionalidad peruana, pasaporte de su país número 220090464, con domicilio en Alajuela, Condominios Camino Real, apartamento número 303, en

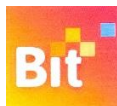


su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **BIT PRO INTERNATIONAL S.R.L.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-102-8653725, domiciliada en San José, Zapote, de las oficinas administrativas de la Cruz Roja, 125 metros al norte, edificio esquinero a mano derecha, color gris converjas blancas, solicitó la inscripción



de la marca de servicios para proteger en clase 42 internacional: servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software.

Después de publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo conferido, el abogado Massimo Esquivel Tessoni, de calidades conocidas y en la condición indicada, interpuso formal oposición contra la solicitud presentada y alegó que es titular de las marcas de



servicios: registro 295076, para proteger en clase 39: servicios de transporte de personas, encomiendas y paquetes; y



registro 296338, para proteger en clase 38: servicios de telecomunicaciones, las cuales se encuentran vigentes, posicionadas en el mercado, se comercializan desde el año 2020, son reconocidas por el consumidor y están protegidas por la Ley de marcas (folios 9 a 20 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual, una vez realizados los análisis



correspondientes, mediante resolución final dictada a las 10:55:34 horas del 5 de julio de 2023, declaró sin lugar la oposición y acogió la marca solicitada en clase 42 internacional, al considerar que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 7978 de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Massimo Esquivel Tessoni, en su carácter personal, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, y expresó como agravios lo siguiente:

1.-En el transcurso en que se interpuso la oposición contra la solicitud del registro de la marca BIT PRO, la sociedad gestionante no rechazó la oposición y tampoco se manifestó al respecto, por tal razón, se debe tener por allanada a la gestionante y no se ha dejado en estado de indefensión; además, resulta controvertida la actuación procesal por parte de la autoridad registral al defender una expectativa de derecho en relación con la solicitud como marca de BIT PRO, frente aún derecho auténtico desde el 2021, el cual es utilizado desde el 2020.

2.-En la resolución recurrida, se transgrede el principio de congruencia, ya que se declaró sin lugar la oposición planteada a pesar de que cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 16 y 94 h) de la Ley de marcas y relacionados; además, incurrió en vicios de hecho y de derecho, que le provocan indefensión al establecer que los servicios prestados por las marcas BIT y BIT DRIVER, son discordantes con los pretendidos por el signo BIT PRO, por el simple hecho de que la marca BIT se encuentra inscrita para la



clase 39 y el signo pedido BIT PRO se tramita en la clase 42, lo cual es incorrecto, debido a que ambos distintivos marcarios refieren a plataformas tecnológicas de transporte de personas (tipo Uber o Didi), presentan la misma funcionalidad operativa y van dirigidas al mismo tipo de mercado, usuarios y conductores.

**3.**—Respecto al servicios de transporte de personas, se clasifica en la clase 39, bajo el número 390117 sea “organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea”; que es la misma en que se encuentra registrada la marca BIT desde el 2021 y no en la clase 42 como de forma engañosa lo ha gestionado la solicitante del signo BIT PRO, con el propósito de realizar la misma actividad comercial que distingue su marca.

Aunado a lo anterior, se aportó un peritaje realizado por un experto informático, el cual avala que ambas aplicaciones tipo Uber, son coincidentes en su funcionalidad y operatividad, por esta razón la marca BIT PRO, no se encasilla dentro de la clase 42 siendo lo correcto clasificarla en la clase 39 bajo el número 390117, sea “organización de servicios de transporte de pasajeros para terceros mediante una aplicación en línea”, y de igual forma corresponde a la clase en que se halla registrada su marca BIT, registro 295076, desde el 2021.

**4.**—Con relación con la prueba aportada mediante el dispositivo de almacenamiento USB, que fue rechazada por la autoridad registral, no es de aplicación los artículos 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública, además no se emitió un criterio claro del



motivo para su rechazo, lo que genera un vicio evidente y un estado de indefensión jurídica.

5.- Entre el signo pretendido BIT PRO y la marca inscrita BIT, se presenta gran semejanza en el elemento denominativo BIT, lo cual puede ocasionar confusión, asimismo los servicios ofrecidos son análogos y sin dejar de lado, que el signo BIT PRO emplea la misma plataforma tecnológica de transporte tipo Uber, de tal forma, provoca error en el consumidor al pensar que emplea los servicios de su marca BIT; por el contrario, los servicios ofrecidos son mediante el signo BIT PRO, lo que viene a generar riesgo de confusión en el consumidor.

Finalmente, solicita revocar la resolución recurrida, se declare con lugar la solicitud de oposición y se rechace el registro de la marca BIT PRO.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ajustarse al mérito de los autos, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados que tuvo por acreditados el Registro de la Propiedad Intelectual, contenidos en el considerando quinto de la resolución venida en alzada.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este asunto, que con la prueba consignada en el expediente, no se demostró un acto de mala fe o competencia desleal, ejercido por la gestionante del signo solicitado.



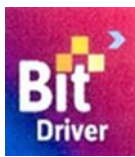
**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

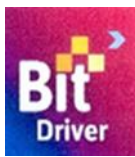

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado, siendo la aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor la esencia de la marca, de esta forma la aptitud distintiva constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

No obstante, las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. En relación con el caso concreto las objeciones se plantean por motivos extrínsecos; la normativa marcaria contempla 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.



En el caso bajo estudio, si observamos el signo propuesto , y



las marcas registradas  y , coinciden en el término central **Bit**, que se constituye en el elemento preponderante contenido en las marcas inscritas, sus diferencias radican en los restantes elementos denominativos **PRO** y **Driver**, que son secundarios y no inciden en una diferencia que particularice los distintivos marcarios, de igual forma, a pesar de contar los signos con un diseño, la parte denominativa prevalece sobre el elemento gráfico o diseño. De ahí que, al presentar las marcas similitud, conviene entrar a analizarlas conforme al cotejo de servicios, para poder identificar si existe la posibilidad de que puedan coexistir registralmente.

Al respecto, el artículo 24 del reglamento de la citada ley establece en su inciso e) lo siguiente:

[...]

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;

[...]

En ese sentido, la especialidad se debe entender como aquella particularidad que debe contener una marca con relación a su producto o servicio, sea, a mayor especialidad mayor posibilidad de que una marca no sea confundible con otra y con ello inducir a error al consumidor.



Con relación al principio de especialidad marcaria, este Tribunal en el voto 813-2011 dictado a las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, señaló:

[...] así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. [...]

Asimismo, la doctrina en relación con este principio ha indicado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad





entre signos será más fácil cuanto más complejos sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato M, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Editorial Civitas, Madrid, España 1era edición, 2022, pág. 293).

De acuerdo con el pronunciamiento y la doctrina citada, se puede concluir que, el principio de especialidad pretende delimitar el alcance de la protección de los signos marcarios y evitar que se pueda generar confusión entre ellos, pudiendo coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas siempre y cuando estas distingan productos o servicios que no guarden relación alguna; por ende, no generen confusión o asociación en el consumidor.

Bajo esta perspectiva, se procede con el análisis de los servicios a los que hacen referencia los distintivos marcarios en pugna, con el propósito de determinar si estos pueden ser asociados; el signo solicitado pretende proteger servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de hardware y software, en clase 42; y las marcas registradas correspondientemente protegen en clase 38 servicio de telecomunicaciones; y en clase 39 servicio de transporte de personas, encomiendas y paquetes.



Por consiguiente, de conformidad con las notas explicativas comprendidas en la doceava edición de la Clasificación Internacional de Niza, determina este Tribunal que los servicios pretendidos con respecto a los protegidos no guardan relación alguna, en razón de que se encuentran adecuadamente delimitados respecto a su campo de acción comercial y naturaleza, asimismo el tipo de consumidor al cual se dirigen los servicios pretendidos es especializado, por tales razones no se prevé riesgo de confusión o asociación alguno para el consumidor, y en ese sentido la marca solicitada puede coexistir en el mercado con los signos registrados sin causar algún tipo de perjuicio o confusión.

De ahí que, el principio de especialidad permite la coexistencia de signos iguales o similares, siempre que lo sea para servicios que no se presten a crear confusión en el consumidor o competidores, confusión que, a criterio de este Tribunal según lo antes indicado, no sucede en el presente asunto para la clase 42 solicitada.

Por otra parte, con relación a la manifestación del apelante acerca de un acto de mala fe, competencia desleal o un aprovechamiento injusto por parte de la gestionante, considera este órgano de alzada, que con el material probatorio aportado, no se logra comprobar que la empresa BIT PRO INTERNATIONAL S.R.L., haya incurrido en actuaciones que sean incorrectas, actos de competencia desleal o un aprovechamiento injusto y mucho menos la pretensión de inducir a error al consumidor en cuanto al origen de los servicios a proteger con respecto a las marcas inscritas Bit driver (diseño) y bit (diseño).

En lo que respecta a la prueba aportada mediante el dispositivo de



almacenamiento USB que fue rechazada por la autoridad registral, estimada este Tribunal que esta no cumple con los requisitos legales del artículo 295 de la Ley general de la administración pública, que indica:

Artículo 295.-Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.

Es claro que la prueba presentada por el impugnante por medio del dispositivo de almacenamiento no cuenta con el requisito de certificación, la forma correcta de certificar el contenido de esa prueba se encuentra en los Lineamientos generales para el ejercicio y control del servicio notarial de la Dirección Nacional de Notariado, que indica al respecto:

**Artículo 12. Certificación.** Actuación extraprotocolar mediante la cual el notario, con sustento en la fe pública y bajo su responsabilidad, hace constar hechos, situaciones o datos contenidos en documentos públicos o privados. También pueden certificarse copias de documentos originales.

**Artículo 17. Requisitos para certificar medios electrónicos.** La impresión de un documento electrónico es admisible como medio mecánico para la expedición de certificaciones. Si el texto de la certificación proviene directamente de una base de datos de un Registro Público y la transcripción del asiento es literal, se



permite el uso de guarismos y abreviaciones. En estos casos la hora y fecha de expedición deberá coincidir con las de la consulta que sustenta la certificación.

En el presente caso, se determina que las impresiones aportadas en el soporte de almacenamiento USB no presentan la debida certificación para su respectiva valoración, por lo cual estima este Órgano que el Registro de la Propiedad Intelectual no incurrió en alguna irregularidad, como tampoco se ocasiona una nulidad y mucho menos indefensión al impugnante.

Con respecto al estudio pericial aportado, el cual concluye que el servicio que brindan las marcas BIT como BIT PRO, es el mismo y refiere al servicio de transporte privado de personas por medio de una plataforma digital, orientado al mismo tipo de consumidor como proveedor; considera este Tribunal que no lleva razón el perito, por cuanto las marcas inscritas como la solicitada, protegen servicios distintos en sus correspondientes clases, esto con base en el Clasificador Internacional de Niza, sistema que organiza productos como servicios y su función principal consiste en clasificar a estos en sus respectivas clases, con el propósito de que el gestionante pueda plasmar debidamente en la solicitud que presenta ante la autoridad registral, el tipo de producto o servicio en su respectiva clase, y como bien se observa en el presente caso.

Finalmente, sobre el alegato manifestado por el recurrente, acerca de falta de fundamentación y consecuente nulidad de la resolución venida en alzada, este Tribunal en su calidad de contralor de legalidad de lo actuado, determina que del estudio integral del proceso, no se



evidencia irregularidad alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad Intelectual, según así lo establecen los artículos 32.1 y 33.2 del Código Procesal Civil, por lo que resulta improcedente la nulidad alegada.

Debido a lo expuesto, al no existir riesgo de confusión o asociación empresarial, por estar frente a servicios de distinta naturaleza y un tipo de consumidor que puede identificar cada signo, así como el origen empresarial de donde provienen los servicios, la marca que pretende proteger la empresa solicitante no vulnera los derechos registrados, razón por la cual pueden coexistir en la publicidad registral y por ende en el tráfico mercantil.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Massimo Esquivel Tessoni, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:55:34 horas del 5 de julio de 2023, la que en este acto se confirma.

#### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Massimo Esquivel Tessoni, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:55:34 horas del 5 de julio 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. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

**DESCRIPTORES:**

**INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**WWW.TRA.GO.CR**



TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS  
TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO  
TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS  
TNR: 00.41.36