



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0078-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “CANOPY”

THE MARTIN-BROWER COMPANY, L.L.C., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-9880)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0392-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintitrés minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY, L.L.C.**, organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 6250 North River Road, Suite 9000, Rosemont, Illinois 60018, EE. UU., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:30 horas del 28 de enero de 2025.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de setiembre de 2024, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY, L.L.C.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios **CANOPY**, para proteger en clase 35: servicios de consultoría de cadena de suministro; servicios de monitoreo y consultoría empresarial, a saber, servicios de análisis de datos para proporcionar estrategia, conocimiento y orientación en los campos de software, sostenibilidad y circularidad; y en clase 42: servicios de software como un servicio (SAAS) caracterizado por ser un software para soluciones continuas de gestión de datos de sostenibilidad.

Mediante resolución dictada a las 11:49:54 del 1 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual señaló las objeciones para acceder a la inscripción de la marca solicitada (folios 4 a 6 del expediente principal); debido a lo cual, con escrito presentado el 7 de noviembre de 2024, la representación de la empresa solicitante comunicó sobre la presentación de una solicitud de división de la marca para la clase 42, puesto que no hubo impedimento para seguir con el respectivo trámite, para que en el presente expediente se tramite únicamente la solicitud en clase 35 (folios 8 a 13 del expediente de origen); esta solicitud fue admitida mediante auto de las 07:25:41 horas del 12 de noviembre de 2024 (folio 14 del expediente principal).

Posteriormente, mediante resolución dictada a las 09:47:30 horas



del 28 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada, por derechos de terceros, pues presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito **CANOPY**, y por la relación existente entre los servicios, lo cual podría provocar en los consumidores riesgo de confusión o asociación empresarial, de conformidad con 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, la abogada María Vargas Uribe, representante de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación, y expresó en sus agravios lo siguiente:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual realiza una análisis errado de la marca de su representada con relación a la inscrita, debido a que se tiene completamente definido el campo de los servicios que se pretenden proteger, relacionado concretamente con servicios tecnológicos y claramente definidos en su listado como es el análisis de datos para proporcionar estrategia, conocimiento y orientación en los campos del software, sostenibilidad y circularidad; por el contrario los servicios de la marca registrada no guardan relación con los solicitados, puesto que su lista es general respecto a la clasificación de Niza, sin particularizar lo que en realidad protege. En consecuencia los listados de servicios de los signos son claros, definidos e identificables; a pesar de encontrarse en la misma clase van destinados a diferentes consumidores, por lo cual la titular de la marca inscrita no se verá afectada y mucho menos se presenta confusión entre las marcas, lo que permite su coexistencia.

2. En el presente caso se debe aplicar el principio de especialidad, tal y como ha sido señalado por este Tribunal en el caso de la marca



Génesis en clase 7, por cuanto concurre la misma situación con respecto a las marcas en conflicto denominadas CANOPY, donde los canales de comercialización están bien definidos en la marca pretendida y no repercute en cuanto a lo que se dedica la empresa WALTMART APOLLO, LLC., titular de la marca registrada; además, los servicios que pretende su representada no son los mismos.

3. Los servicios solicitados van dirigidos a usuarios con mayor grado de conocimiento; se trata de servicios especializados, los cuales guardan relación con análisis de datos y software, que no son de conocimiento o interés de los usuarios comunes, por lo que los signos pueden coexistir sin ocasionar ningún inconveniente.

Solicitó que se revoque la resolución recurrida para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado en clase 35 internacional.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter y relevante para la resolución del presente caso, que en el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa **WALTMART APOLLO, LLC.**, la marca de comercio y servicios **CANOPY** registro 190974, desde el 29 de mayo de 2009, vigente hasta el 29 de mayo de 2029, para proteger en clase 4: aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustible (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado; en clase 18: cueros e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería; en clase 20: muebles que son del tipo dosel; en clase



21: utensilios y recipientes para el menaje, y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases; en clase 24: tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa; en clase 27: alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles; y en clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina (folios 5 y 6 legajo digital).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para 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. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-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 precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

- 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.

De acuerdo con lo citado, es necesario realizar un cotejo de los signos en conflicto para lo cual se deben tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia entre ellos; a estos



efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, esto significa que cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, lo cual lleva a analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Ahora bien, antes de analizar los signos, es pertinente señalar que se excluirán del cotejo marcario los productos en clases 4, 18, 20, 21, 24 y 27, protegidos por la marca de comercio y servicios **CANOPY** registro 190974, por cuanto no guardan relación con los servicios solicitados en clase 35 internacional.

Por consiguiente, se procede a cotejar los signos enfrentados en clase 35, siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas:

Marca solicitada

CANOPY

Servicios de consultoría de cadena de suministro; servicios de monitoreo y consultoría empresarial, a saber, servicios de análisis de datos para proporcionar estrategia, conocimiento y orientación en los campos de software, sostenibilidad y circularidad.

Marca registrada

CANOPY

Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.



Del análisis unitario de los signos y tomando en cuenta los agravios del apelante, desde el punto de vista gráfico o visual se denota que ambas marcas son denominativas, compuestas por la misma palabra **CANOPY** escrita en una grafía sencilla, en letras mayúsculas color negro, por tal razón el signo solicitado es idéntico al inscrito; esto provoca que a nivel fonético o auditivo, su pronunciación sea completamente idéntica al oído del consumidor; y en el contexto ideológico o conceptual, las marcas refieren o evocan una misma idea o concepto propio en la mente del consumidor, quien la asocia el término **CANOPY** a un deporte que consiste en suspenderse y deslizarse por los aires mediante cables que se encuentran entrelazados entre las ramas de los árboles.

En consecuencia, la identidad total que se presenta entre los distintivos marcarios provoca confusión en el consumidor al relacionar de manera directa la marca pretendida con la inscrita, además de asociarlas dentro de la misma actividad mercantil y bajo una misma naturaleza de servicios; por estas razones, el riesgo de confusión o asociación que se genera con relación al signo inscrito es inevitable.

Una vez realizado el cotejo de los signos en pugna y determinadas su identidad, es necesario llevar a cabo el análisis de los servicios que protegen desde el ámbito de aplicación del principio de especialidad. Sobre ello, el inciso e) del artículo 24 del reglamento citado dispone “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 servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios y por otro lado, hacer que prevalezcan 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 se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Por consiguiente, al examinar la lista de servicios de los distintivos marcarios en cotejo, se determina que los servicios que intenta proteger la marca solicitada guardan relación con los protegidos por la marca registrada al ser semejantes, complementarios y de la misma naturaleza (gestión, explotación, organización y administración comercial de una empresa; servicios de publicidad, mercadeo y promoción), en consecuencia pertenecen a un mismo sector y utilizan los mismos canales de comercialización; por lo que existe riesgo de confusión en el consumidor, quien podría asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial y con ello lesionar los derechos de la titular de la marca inscrita.



Conforme a lo expuesto, este Tribunal determina que las marcas son gráfica, fonética e ideológica idénticas; además los servicios que se pretenden proteger y comercializar se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, motivo por el cual debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión o de asociación empresarial.

En cuanto a lo alegado por el recurrente, que la marca solicitada tiene completamente definido el campo de los servicios por proteger, los cuales están relacionados específicamente con servicios tecnológicos y claramente definidos en su listado, mientras el listado de servicios de la marca inscrita es general, y por ello, los listados son claros, definidos e identificables, a pesar de encontrarse en la misma clase; considera este Tribunal que el recurrente no lleva razón pues, como bien se determinó, se encuentran relacionados, son complementarios y de la misma naturaleza, por lo cual existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo de confusión o asociación para el consumidor. Parece que el apelante se contradice en su agravio porque, por un lado, alega que la marca inscrita tiene un listado general y por el otro, señala que los servicios son definidos y específicos. Es cierto que el solicitante trata de especificar sus servicios; no obstante, se encuentren contenidos en los protegidos por el signo registrado.

En cuanto a la aplicación del principio de especialidad, se debe señalar que es posible solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no se presten para crear confusión al consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este



Tribunal ocurre en el presente asunto, puesto que, en el cotejo marcario realizado, se determinó que los distintivos marcarios son exactos gráfica, fonética e ideológicamente; además los servicios que se pretenden se relacionan con los protegidos. De ahí que, conforme al principio de especialidad, no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando los servicios sean iguales o relacionados como sucede en el presente caso.

Por todo lo anterior, los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, apoderada especial de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY, L.L.C.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:30 horas del 28 de enero de 2025, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE MARTIN-BROWER COMPANY, L.L.C.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:47:30 horas del 28 de enero de 2025, la cual 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33