



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2025-0171-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

CONOR THOMAS DELANBANQUE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2025-338

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0461-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas ocho minutos del dos de octubre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Irene Castillo Rincón, cédula de identidad 1-1513-0376, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial del señor Conor Thomas Delanbanque, de nacionalidad inglesa, documento de identificación 550053926, vecino de Orlando, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:38:10 horas del 18 de marzo de 2025.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de enero de 2025, la abogada Irene Castillo Rincón, en la condición indicada, solicitó la



inscripción de la marca de servicios , para proteger y distinguir en **clase 35**: servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal; servicios de redes de contacto profesionales; y en **clase 41**: servicios de educación y capacitación en el campo tecnológico.

Una vez analizada la solicitud, mediante resolución dictada a las 15:38:10 horas del 18 de marzo de 2025, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada



, por derechos de terceros al presentar similitud



gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito , además 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 representación del señor Conor Thomas Delanbanque, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. Del cotejo de los signos se determinó que a nivel gráfico las marcas vistas en su conjunto se conforman por una serie de elementos gráficos y denominativos que las distinguen, los distintivos marcarios se componen por otros elementos distintos que permiten su coexistencia, como el tipo de letra y palabras adicionales; además, al contar la marca pretendida con un logotipo, hace que se distinga tanto del signo registrado como de cualquier otro inscrito en la actualidad.



Las marcas están conformadas por distintas frases sea: TALENT CREATION AS A SERVICE y PIERDA EL MIEDO A CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DEL ESTADO, por lo cual gozan de suficiente distintividad y con ello el consumidor las distingue. Por otra parte, la autoridad registral indicó que estas frases no poseen distintividad por ser descriptivas con relación a los servicios a proteger, ya que aluden o especifican en forma directa el segmento del mercado donde va a desarrollarse el signo; sin embargo, se discrepa de esa posición al ser las frases lo suficiente distintivas debido a que no es la forma usual en que se conocen los servicios a proteger, estas sugieren de manera muy ingeniosa cuáles servicios distinguen las marcas, por lo que no se configuran en descriptivas sino en evocativas.

2. En cuanto al cotejo fonético, el Registro señaló que la pronunciación de las marcas es muy parecida debido a que su elemento central STRATEGIA/STRATEGIO es igual; no obstante, no se comparte esa aseveración, por cuanto las marcas se conforman de otros términos PIERDA EL MIEDO A CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DEL ESTADO y TALENT CREATION AS A SERVICE, los cuales conceden a los signos una distinción a nivel fonético y no existe posibilidad que el consumidor se confunda al escucharlas.

3. Respecto al contexto ideológico al analizar los signos STRATEGIA PIERDA EL MIEDO A CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DEL ESTADO y STRATEGIO CREACIÓN DE TALENTO COMO SERVICIO, la primera frase presenta una estructura compleja y extensa que se relaciona específicamente con licitaciones públicas y la solicitada es corta y se enfoca concretamente en el talento y contratación. De ahí que, se



provoque una impresión propia en el consumidor, que evade la posibilidad de que se presente confusión entre ambas, en consecuencia, no existe confusión ideológica entre las marcas.

4. En cuanto al término STRATEGIA es de uso común y descriptivo en el ámbito empresarial como en los servicios de asesoría, además el signo solicitado se configura en una marca débil; por lo cual el Registro no puede permitir que el titular de una marca se apodere del uso de ese vocablo o de sus derivados, ya que debe estar disponible para que los comerciantes puedan usarlo junto con otros elementos.

Además, al conformarse el signo solicitado por los vocablos TALENT CREATION AS A SERVICE y un diseño, vistos en su conjunto le conceden a la marca la distintividad para acceder a su registro, a pesar de conformarse por parte de un distintivo marcario inscrito.

5. En el Registro existen signos que han sido registrados en las clases 35 o 41, y nombres comerciales que protegen giros comerciales similares a los de la clase 35, que en su conformación presentan las palabras ESTRATEGIA, STRATEGY o variaciones de estos términos, los cuales no presentan confusión o asociación para el consumidor.

6. En cuanto a los servicios, manifiesta que son diferentes, ya que los inscritos van dirigidos a asesorías en procesos de licitaciones públicas mientras la de su representado se orienta a contratación, reclutamiento y redes profesionales.

Como fundamento de sus agravios cita los votos 180-2005 y 003-2006, dictados por este Tribunal.



Finalmente, solicitó se declare con lugar el recurso de apelación para que se revoque la resolución recurrida y se conceda el registro de la marca pretendida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de la empresa CAPITAL ENTREPRISE S.A., la

Strategia

marca de servicios Pierda el miedo a convertirse en proveedor del Estado, registro 294115, desde el 11 de febrero de 2021, vigente hasta el 11 de febrero de 2031, para proteger en **clase 35:** análisis, asesoría empresarial, así como estrategias e inteligencia de negocios en procesos de licitaciones públicas para venderle al Estado, dirigidos a todo tipo de empresas y público en general, que pueden ser prestados de forma presencial, virtual y por medio de un sitio web y un simulador virtual; y en **clase 41:** servicios de capacitación en procesos de licitaciones públicas para venderle al Estado, dirigidos a todo tipo de empresas y público en general, que pueden ser prestados de forma presencial, virtual y por medio de un sitio web y un simulador virtual.

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. EN CUANTO AL COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. La Ley de marcas, en su artículo 2, define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De ahí que, la marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad 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.

Para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos, intrínsecos y extrínsecos, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de rechazo contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, referidas a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio, y que no vaya a producir un riesgo de confusión a los consumidores respecto de su origen empresarial.



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 supuestos contenidos, entre:

[...]

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.

[...]

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario recurrir al cotejo de ellos, así como al análisis de los productos o servicios que cada uno distingue. En este sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece reglas que se deben seguir:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]



c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

[...]

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, la marca solicitada y la inscrita son las siguientes:

<u>Marca de servicios solicitada</u>	<u>Marca de servicios inscrita</u>
	
Clase 35 y 41	



Servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal; servicios de redes de contactos profesionales.	Análisis, asesoría empresarial, así como estrategias e inteligencia de negocios en procesos de licitaciones públicas para venderle al Estado, dirigidos a todo tipo de empresas y público en general, que pueden ser prestados de forma presencial, virtual y por medio de un sitio web y un simulador virtual.
Servicios de educación y capacitación en el campo tecnológico.	Servicios de capacitación en procesos de licitaciones públicas para venderle al Estado, dirigidos a todo tipo de empresas y público en general, que pueden ser prestados de forma presencial, virtual y por medio de un sitio web y un simulador virtual.

Desde el punto vista gráfico, se observa que la marca solicitada es mixta, conformada por un diseño que asemeja la letra “S”, con una tonalidad naranja rojizo, seguida por la palabra **STRATEGIO**, y bajo esta se ubica la frase en inglés **TALENT CREATION AS A SERVICE**, todas escritas con una grafía sencilla en letras color negro; el signo registrado es denominativo conformado por el vocablo **STRATEGIA**, el cual presenta su letra inicial “S”, de color rojo y debajo de este se presenta la expresión **PIERDA EL MIEDO A CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DEL ESTADO**, ambas escritas en color negro.

De la descripción anterior, se determina que el signo pretendido a pesar de conformarse por un diseño, colores y la frase **TALENT CREATION AS A SERVICE**, estos elementos no le conceden la



suficiente distintividad para diferenciarse de la marca registrada, ya que se presenta una coincidencia casi total con la marca registrada, en cuanto al término de mayor percepción o sobresaliente sea **STRATEGIO/STRATEGIA**, siendo su única diferencia las letras con que finalizan; de ahí que, el consumidor al observar las marcas podría confundirse o pensar que estas tienen un mismo origen empresarial. Debe aclararse a la recurrente que, si bien la marca pretendida incluye un pequeño diseño y una frase inferior, la parte preponderante lo constituye el elemento denominativo “STRATEGIO” que coincide en ocho letras de nueve de la marca registrada y en el mismo orden; lo que hace evidente la semejanza gráfica.

Respecto al nivel fonético, tomando en consideración lo antes mencionado, las marcas se perciben al oído del consumidor de forma análoga, y no se presenta mayor diferenciación auditiva al momento de su entonación, lo que provoca la posibilidad de ser confundidas por el consumidor, recordemos que el consumidor llamará la marca con su elemento preponderante.

En el campo ideológico la palabra **STRATEGIO** u **STRATEGIA** (**ESTRATEGIA**), evoca el mismo significado en la mente del consumidor, término que según el diccionario en línea de la Real Academia Española proviene:

Del lat. *Strategia* 'provincia bajo el mando de un general', y este del gr. στρατηγία *stratēgia* 'oficio del general', der. de στρατηγός *stratēgós* 'general'.

1. f. Arte de dirigir las operaciones militares.

[...]

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto.



[...]

(Real Academia Española (2024). Recuperado el 2 de noviembre de 2025, de <https://dle.rae.es/estrategia?m=form>)

Del anterior análisis, se determina que el consumidor puede retener en su mente un mismo concepto o idea y pensar que ambas marcas pertenecen a un mismo titular.

Por todo lo expuesto, no puede este Tribunal dejar de considerar el inminente riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial que puede darse, debido a que los distintivos marcarios son confundibles en vista de la similitud gráfica, fonética e ideológico en torno a las palabras **STRATEGIO** y **STRATEGIA**.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre estos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los productos o servicios deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

De ahí que, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, por cuanto la marca de servicios solicitada pretende proteger en clase 35: servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal; servicios de redes de contacto profesionales; y en clase 41: servicios de educación y



capacitación en el campo tecnológico; y la marca de servicios registrada protege en clase 35: análisis, asesoría empresarial, así como estrategias e inteligencia de negocios en procesos de licitaciones públicas para venderle al Estado, dirigidos a todo tipo de empresas y público en general, que pueden ser prestados de forma presencial, virtual y por medio de un sitio web y un simulador virtual; y en clase 41: servicios de capacitación en procesos de licitaciones públicas para venderle al Estado, dirigidos a todo tipo de empresas y público en general, que pueden ser prestados de forma presencial, virtual y por medio de un sitio web y un simulador virtual.

Por consiguiente, los servicios que pretende proteger la marca solicitada y los protegidos por el signo inscrito se encuentran en las mismas clases, y están estrechamente relacionados con el área empresarial e inclusive los servicios de contratación, reclutamiento, colocación y dotación de personal, se encuentran estrechamente vinculados con los servicios de análisis y asesoría empresarial que protege el signo inscrito; por cuanto son servicios que pueden complementarse y convergen en los mismos canales de distribución, y el tipo de consumidor. De ahí que, este va a asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial, y con ello se lesionan los derechos del titular del registro que se encuentra inscrito, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad, siendo procedente de esta manera su denegatoria. Además, los servicios pretendidos en la clase 41, resultan demasiado amplios, ya que la capacitación en el sector tecnológico incluye una basta área de temáticas, que puede contemplar capacitaciones en temas licitatorios, que es precisamente los protegidos en el signo registrado.



Respecto a lo señalado por la recurrente, que las marcas desde el punto de vista gráfico se conforman en su conjunto por una serie de elementos gráficos y denominativos que las distinguen; considera este Tribunal de importancia señalar que, aún y cuando estas presenten otros elementos adicionales en su conjunto marcario, el signo solicitado contiene en su parte denominativa el término STRATEGIO, que como se analizó anteriormente, es el elemento preponderante en la marca registrada, el cual tiene mayor influencia en el consumidor al momento de llevar a cabo el acto de consumo, ocasionando en este riesgo de confusión o asociación empresarial; de ahí que, no lleva razón la apelante en lo manifestado.

En cuanto a lo indicado por la recurrente, que el Registro señaló que la pronunciación de las marcas es muy parecida debido al elemento central STRATEGIA/STRATEGIO, lo cual no comparte por contener las marcas en su conformación otros términos sea PIERDA EL MIEDO A CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DEL ESTADO y TALENT CREATION AS A SERVICE. Determina este Tribunal que no lleva razón la apelante, por cuanto esos elementos el consumidor no los considera al momento de la pronunciación de los distintivos marcarios, pues este se enfoca en la vocalización del elemento preponderante contenido en los signos, además resultan elementos secundarios, donde el elemento dominante es el que resulta coincidente entre los signos en pugna.

Con relación a lo manifestado, que en el contexto ideológico al analizar las frases que poseen las marcas STRATEGIA PIERDA EL MIEDO A CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DEL ESTADO y STRATEGIO CREACIÓN DE TALENTO COMO SERVICIO, la primera presenta una



estructura compleja y extensa relaciona concretamente con licitaciones públicas, y la segunda es corta, enfocada específicamente en el talento y contratación, lo cual hace que el consumidor tenga una idea propia y se elimine la posibilidad de confusión entre los distintivos marcarios. Determina este órgano que no lleva razón la recurrente, como bien se desarrolló en el cotejo, el consumidor centra su atención en el término preponderante STRATEGIA/STRATEGIO, contenido en los distintivos marcarios y deja de lado esas locuciones.

Sobre el agravio, que existen signos que han sido registrados en las clases 35 o 41, los cuales en su conformación presentan las palabras ESTRATEGIA, STRATEGY o variaciones de esos términos, los cuales no presentan confusión para el consumidor o riesgo de asociación. Con relación a este agravio es importante indicar a la recurrente, que la presencia de otros signos que contengan esas características no es motivo para conceder la inscripción del signo propuesto, por cuanto se debe tener presente el principio de independencia marcaria, ya que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral y la existencia de otros registros son independientes de la solicitud que se analiza en el presente caso. Debe considerar la apelante que los signos que incluye en su cuadro de marcas registradas, el factor común es que se acompañan de otros elementos denominativos, que hacen que no sean confundibles entre ellos, elementos que se extrañan en el caso de la marca pretendida en este expediente.

Finalmente, en relación con la jurisprudencia señalada por la recurrente como sustento de sus agravios, se debe indicar que si bien refuerzan aspectos de orden doctrinario, estas no pueden ser



utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que cada caso se analiza de acuerdo a sus propias características y que los votos previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano de alzada a tomar decisiones en uno u otro sentido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Irene Castillo Rincón, en su condición de apoderada especial del señor Conor Thomas Delanbanque, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:38:10 horas del 18 de marzo de 2025, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada la abogada Irene Castillo Rincón, en su condición de apoderada especial del señor Conor Thomas Delanbanque, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:38:10 horas del 18 de marzo de 2025, 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 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

Oscar 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