



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0949- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca y diseño “PROXIMITY”

OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-5726)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 964-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de **OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de America y domiciliada en /720 California Street, San Francisco, California 94108, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y cuatro segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de junio de dos mil diez, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca y diseño “**PROXIMITY**” como marca de servicios en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “publicidad, mercadeo y servicios de publicidad, tele mercadeo, relaciones públicas, servicios de mercadeo directo, servicios de consultoría empresarial, excluyendo consultoría en el área de capital de riesgo y/o capital privado como opción de financiamiento



y/o incubadoras de negocios, encuestas de mercadeo, análisis y estudios, planificación de medios, compra de medios, mercadeo de eventos, organización de convenciones de negocios y ferias comerciales, mercadeo de bases de datos, excluyendo la consultoría en el campo de capital de riesgo y/o capital privado como opción de financiamiento y de incubadoras de negocios, publicidad y mercadeo”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y cuatro segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de octubre de dos mil diez, la representación de la sociedad **OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC**, presentó los recursos de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución referida anteriormente, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del cuatro de noviembre de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre



“PRÓXIMA COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS (DISEÑO)”, bajo el Registro número 154414, para proteger un establecimiento comercial dedicado a brindar asesoría a clientes, empresas públicas y privadas, en materia de comunicación interna y externa que incluye asuntos corporativos, actividades comerciales y de proyección, además ofrece el servicio de producción de materiales gráficos y audiovisuales como parte de la asesoría en comunicación y relaciones públicas. Ubicado en Alajuela, exactamente en Urbanización Ciruelas, frente al parque. (Ver folios 68 y 69).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca **“PROXIMITY”**, conforme lo establece el numeral 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito en nombre comercial **“PRÓXIMA COMUNICACIÓN RELACIONES PÚBLICAS (DISEÑO)”**, y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo, que estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos.

El recurrente alega en su escrito de apelación que el nombre comercial registrado está conformado por términos genéricos y de uso común, es descriptivo y carece de distintividad por lo que nunca tuvo que haberse registrado por transgredir el artículo 65 el nombre comercial. Respecto a la similitud de los signos, ambos comparten la raíz Proxim, sin embargo, no tienen la misma terminación, ni el mismo número de sílabas ni sucesión de vocales. Además están en idiomas diferentes y se puede observar que entre ambos signos predominan las diferencias en vez de similitudes. No hay similitud gráfica ni fonética. La marca de mi representada es denominativa y el nombre comercial es un signo que tiene diseño



y que es compleja por contener otros vocablos. Por último existe diferencia entre el giro comercial y los servicios de mi representada.

Analizadas las razones dadas por la sociedad recurrente las mismas no son compartidas por este Tribunal en virtud de lo que se expondrá a continuación.

Según el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, “(...) *Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...) 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 (...)*” (lo resaltado no es del original)

Nótese que la Ley de Marcas lo que objetivamente impide es que dos signos, con independencia de su especialidad (marcas, nombre comercial, señal de propaganda, denominación de origen, etc), causen confusión al momento de ser insertados al mercado, sea que el consumidor crea que está adquiriendo un producto o servicio específico, siendo, que se trata de otro de distinta calidad; o bien, que considere que determinado producto tiene un origen empresarial determinado, sucediendo, que en la realidad, el producto o servicio adquirido tiene un origen distinto al esperado al momento de su decisión de consumo.

En el presente asunto, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, debe concluirse, que los signos bajo examen, la solicitada “**PROXIMITY**” como marca propuesta, es **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una sola palabra, y por otro lado, el nombre comercial inscrito que es **mixto**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver folios 68 y 69), son similares entre sí, nótese que realizado el cotejo marcario se desprende que “**PROXIMITY**” como signo que se intenta inscribir y el nombre comercial



inscrito “**PROXIMA (DISEÑO)**”, tienen más similitudes que diferencias por cuanto coinciden casi totalmente en la parte denominativa de los signos, ya que la diferencia que existe es la terminación “**ITY**”, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo que a nivel **gráfico** los signos son similares, en cuanto al cotejo **fonético** la pronunciación de ambas denominaciones resulta muy parecida y en razón de esa situación el consumidor medio podría asociar los servicios que la sociedad recurrida aspira identificar con la denominación “**PROXIMITY**”, con la actividad comercial realizada por la empresa que tiene inscrita a su favor la marca “**PROXIMA (DISEÑO)**”, por lo que el comprador podría pensar que los servicios de uno y otro signo tienen un mismo origen empresarial, dado que estos se relacionan entre sí, tal y como se puede observar del resultando primero y considerando primero de la presente resolución, situación que lo puede llevar a confusión. **Fonéticamente**, los signos al pronunciarlos se escuchan de forma parecida. Y desde el punto de vista **ideológico**, los términos bajo estudio resultan idénticos por cuanto la palabra “**PRÓXIMA**” según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p.1852, se define “*próximo, ma. (Del lat. Proximu). Adj. Cercano, que dista poco en el espacio o en el tiempo*”, y “**PROXIMITY**”, de acuerdo al Diccionario The University Of Chicago, Spanish-English, English-Spanish, Quinta Edición, p. 492, se define como “*(...) N proximidad f*”, siendo, que la palabra “proximidad”, conforme al Diccionario de la Lengua Española citado, p. 1852, se define “*proximidad. (Del lat. Proximitas, atis). F Cualidad de próximo.// 2. Lugar próximo (...)*”, como puede apreciarse conceptualmente los vocablos evocan una misma idea.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad gráfica, fonética e ideológica encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:



“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

CUARTO. De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **OMNICON INTERNATIONAL HOLDINGS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y cuatro segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **OMNICON INTERNATIONAL HOLDINGS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las catorce horas, cincuenta y un minutos, treinta y cuatro segundos del veintiuno de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Pedro Daniel Suárez Baltodano pone nota. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



NOTA DEL JUEZ PEDRO DANIEL SUÁREZ BALTODANO

La marca solicitada “**PROXIMITY**” para servicios de publicidad, mercadeo y servicios de publicidad, tele mercadeo, relaciones públicas, servicios de mercadeo directo, servicios de consultoría empresarial, excluyendo consultoría en el área de capital de riesgo y/o capital privado como opción de financiamiento y/o incubadoras de negocios, encuestas de mercadeo, análisis y estudios, planificación de medios, compra de medios, mercadeo de eventos, organización de convenciones de negocios y ferias comerciales, mercadeo de bases de datos, excluyendo la consultoría en el campo de capital de riesgo y/o capital privado como opción de financiamiento y de incubadoras de negocios, publicidad y mercadeo. Procede además del análisis de la registrabilidad por derecho de terceros, sea, la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos hacer el examen según el artículo 7 de la Ley citada, sea, prohibiciones de registro por razones intrínsecas. Esta marca sería descriptiva de una cualidad o función deseada en estos servicios que permiten la proximidad entre una empresa y sus clientes, característica que se busca en los servicios de tele mercadeo, publicidad, mercadeo directo, ect, que se pretenden entonces distinguir de la competencia, estos servicios justamente por generar “proximidad” es lo que conllevaría a la apropiación de ese adjetivo calificativo por parte de un comerciante en perjuicio de sus competidores, por lo que la marca solicitada también entra dentro de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, por consistir en un signo que en el comercio puede servir para describir una característica del servicio de que se trata, sea un servicio para alcanzar “proximidad” con el mercado, que es precisamente el resultado buscado por los usuarios de estos servicios.

Pedro Daniel Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53

.