



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0144-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “CENTURION REAL STATE (DISEÑO)”

AMERICAN EXPRESS MARKETING DEVELOPMENT CORP., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1865-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 980-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del **Recurso de Apelación**, interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de la empresa **AMERICAN EXPRESS MARKETING DEVELOPMENT CORP.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, cuarenta y seis segundos del veinticinco de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 02 de marzo de 2011, el señor **Rudolf Ferdinand (nombres) Snijtsheuwei**, de un solo apellido en razón de su nacionalidad holandesa, mayor, soltero, empresario, con pasaporte de su país NV5PFL1P2, en su condición de apoderada de la empresa **CENTURION PROJECTS & DEVELOPMENT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-625693, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “CENTURION



REAL STATE (DISEÑO)”, en donde las palabras “Real State” se traducen al idioma español como “Bienes Raíces”, para proteger y distinguir: “*Negocios inmobiliarios*” en Clase 36 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que los Edictos correspondientes a la solicitud relacionada en el resultando anterior fueron publicados en las Gacetas números 82, 83 y 84 correspondientes a los días 29 de abril y 2 y 3 de mayo de 2011.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en representación de la empresa **AMERICAN EXPRESS MARKETING DEVELOPMENT CORP.**, planteó oposición contra la inscripción de la marca relacionada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, trece minutos, cuarenta y seis segundos del veinticinco de noviembre de dos mil once, declara sin lugar la oposición interpuesta, admitiendo la inscripción solicitada.

QUINTO. Que la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos demostrados los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el Registro No. 63357 la marca de servicios **“DISEÑO”** vigente desde el 29 de febrero de 1984 y hasta 28 de febrero de 2014 a nombre de American Express Marketing & Development Corp., para proteger y distinguir en Clase 36 *“Servicios de tarjeta de crédito para la extensión de crédito a clientes que patrocinan establecimientos de suscripciones y para hacer colectas de dichos clientes por medio de un sistema central de facturación y para emisión, pago y colecta y propaganda de cheques de viajero”*, (Ver folio 102). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el Registro No. 207240 la marca de servicios **“CENTURION”** vigente desde el 17 de febrero de 2011 y hasta 17 de febrero de 2021 a nombre de American Express Marketing & Development Corp., para proteger y distinguir en Clase 36 *“Servicios financieros, a saber, servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo”*, (Ver folio 104).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que deban ser tenidos por no demostrados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la oposición presentada por la empresa American Express Marketing Development Corp., en aplicación del Principio de Especialidad marcario, por considerar que los servicios que se protegen con una y otras son claramente diferentes, y por ello no puede afirmarse que haya riesgo de confusión. Lo anterior aunado a que, a pesar que la empresa opositora utiliza en su defensa el alegato que sus marcas son notoriamente conocidas, no aporta prueba idónea alguna que permita demostrarlo.



Por su parte, la empresa opositora y apelante, manifiesta que tiene un mejor derecho sobre el signo solicitado, por cuanto sus marcas fueron presentadas con anterioridad y por ello ostenta un derecho de prelación. Agrega que es evidente que entre los signos inscritos y el propuesto hay similitud gráfica, fonética e ideológica por cuanto, las marcas denominativas se escriben y pronuncian, aunado a ello “centurión” es el jefe de una centuria en la milicia romana, por lo cual también hay similitud ideológica. Asimismo, al realizar el cotejo respecto del diseño especial propuesto se nota cierta similitud en la armadura y el sombrero utilizado en el inscrito, además que los servicios que protegen son similares o asociados, pertenecen al mismo giro comercial y financiero y se encuentran en la misma clase internacional por lo cual puede provocar confusión o error en el consumidor y por ello de permitirse su coexistencia registral se estaría promoviendo la competencia desleal, dado lo cual solicita sea revocada la resolución impugnada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y LA PROCEDENCIA DEL COTEJO DE ESTOS. Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negación de registrar un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, **si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.**

Y es que, la finalidad de una marca es individualizar los productos o servicios que



distingue, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y evitar que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el Principio de Especialidad, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...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



podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...”

Así las cosas, en el caso bajo estudio, como bien lo afirma el Registro de la Propiedad Industrial, las marcas inscritas por la empresa opositora protegen servicios, que a pesar de encontrarse en una misma clase, son muy diferentes y no susceptibles de ser relacionados con los que protegerá la marca solicitada, sea, *servicios financieros mediante tarjetas de crédito y de cargo* en el caso de las primeras y *negocios inmobiliarios* para la segunda, por lo cual es posible su coexistencia registral sin provocar confusión en el público consumidor.

De esta manera, del análisis en conjunto de los signos en pugna, así como de los servicios que pretende proteger el signo solicitado y los ya protegidos por los signos inscritos, queda claro para este Tribunal Registral, que no resultan de recibo los agravios expresados por el recurrente, por cuanto, aunque las marcas inscritas tienen presencia en todo el mundo, tal como se desprende de los documentos aportados por el recurrente, no existe prueba alguna que permita suponer que las mismas se han constituido marcas notorias y que por ello merezcan una protección especial, a fin de evitar se cause confusión en el cliente.

Por lo expuesto, considera este Tribunal, que no existen motivos para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **American Express Marketing Development Corp.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, cuarenta y seis segundos del veinticinco de noviembre de dos mil



once, la cual 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **AMERICAN EXPRESS MARKETING DEVELOPMENT CORP.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, trece minutos, cuarenta y seis segundos del veinticinco de noviembre de dos mil once, la cual se confirma para que se admita el registro del signo **“CENTURION REAL STATE (DISEÑO)”**, solicitado por la empresa **CENTURION PROJECTS & DEVELOPMENT S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**