



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0469-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ZIMPLE MOBILE PAYMENT (diseño)

One-Biz International Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-1753)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0033-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del trece de enero de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Melissa Mora Martin, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad N° uno-mil cuarenta y uno-ochocientos veinticinco, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad One-Biz International Inc., existente y debidamente organizada bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, veintidós segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Licenciada Mora Martin, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de registro como marca de servicios del signo



en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial relacionada a servicios de pagos móviles.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y cinco minutos, veintidós segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, dispuso rechazar lo solicitado por razones extrínsecas.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Mora Martin, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de junio de dos mil catorce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante. Fue declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, siete segundos, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, ocho segundos, ambas del día dieciocho de junio de dos mil catorce.

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

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de servicios, a nombre de Information Technology Resource ITR S.A.:

1.- SIMPLE SOFTWARE SOLUTIONS, registro N° 186628, vigente hasta el trece de febrero de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 38 servicios de telecomunicaciones suministrando acceso a internet, suministrando acceso a base de datos electrónicas, acceso a



navegación mediante posicionamiento global, (GPS) servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar y recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionados y bidireccionados de mensajera, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistir en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional incluyendo información corporativa, personal o residencial y o comunicación de voz (folios 46 y 47).

2.- SIMPLE BUSINESS SOLUTIONS, registro N° 186759, vigente hasta el trece de febrero de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 38 servicios de telecomunicaciones suministrando acceso a internet, suministrando acceso a base de datos electrónicas, acceso a navegación mediante posicionamiento global, (GPS) servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar y recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionados y bidireccionados de mensajera, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistir en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional incluyendo información corporativa, personal o residencial y o comunicación de voz (folios 48 y 49).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la

Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo




con

fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), por cuanto estimó que se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas con las marcas inscritas, y que además los servicios están relacionados.



Por su parte, la apoderada de la empresa apelante alega que aunque ambas marcas están compuestas por una palabra similar éstas no son idénticas, que van acompañadas de términos distintos, que en su conjunto y una vez cotejadas resultan ser suficientemente distintas, como para permitir la coexistencia registral, ya que la marca de su representada no genera confusión, ni riesgo de asociación entre los consumidores, respecto a las marcas registradas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa apelante, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos enfrentados, escenario que se analiza conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), y por el cual se debe dilucidar si se puede causar confusión en los consumidores, al asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado. En ese sentido, las marcas contrapuestas son las siguientes:

SOLICITADA	INSCRITAS
<p data-bbox="354 1108 662 1188"></p> <p data-bbox="224 1234 787 1377">Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial relacionada a servicios de pagos móviles</p>	<p data-bbox="846 1108 1360 1142">SIMPLE SOFTWARE SOLUTIONS</p> <p data-bbox="862 1203 1344 1236">SIMPLE BUSINESS SOLUTIONS</p> <p data-bbox="808 1283 1399 1864">Clase 38: servicios de telecomunicaciones suministrando acceso a internet, suministrando acceso a base de datos electrónicas, acceso a navegación mediante posicionamiento global, (GPS) servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar y recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionados y bidireccionados de</p>



	mensajera, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistir en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional incluyendo información corporativa, personal o residencial y o comunicación de voz
--	--

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero, en el tanto pueda generar un riesgo de confusión; ya sea entre los signos en cotejo o en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios protegidos.

Obsérvese que los signos en disputa contienen como vocablo preponderante o factor tópico, el término “SIMPLE”. La Z en el solicitado no marca diferencia alguna con el registrado, ya que gráficamente las letras Z y S a pesar de ser diferentes gráfica y fonéticamente son equivalentes en Costa Rica. Ideológicamente ambas giran alrededor del concepto “simple”, “sencillo”. Los elementos adicionales o secundarios que contiene la solicitada como son, “MOBILE PAYMENT”, que significa pago móvil, no le brindan a esa propuesta la suficiente aptitud distintiva. Estos vocablos pueden ser considerados dentro del comercio, como palabras genéricas necesarias dentro del tráfico mercantil de bienes, toda vez que la tendencia actual es



el pago a través de recursos móviles, tales como los celulares. Lo mismo sucede con las frases consignadas en las marcas inscritas “SOFTWARE SOLUTIONS” y “BUSINESS SOLUTIONS”, que traducidas significan “soluciones en programas de cómputo” y “soluciones de negocios”, términos los cuales son necesarios en el sector de la administración comercial y por ende resultan ser elementos no protegidos, según lo dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por ello, el cotejo se hace necesariamente sobre el elemento diferenciador que en ambas es “SIMPLE” y “ZIMPLE”.

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el **a quo**, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica. Se aplica claramente en este caso lo establecido por el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas de repetida cita, que indica:

“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:

[...]

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

En ese orden de ideas, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento citado, nos indica el criterio a seguir, para determinar si existen riesgo de confusión entre los signos en cotejo. Este inciso dispone:

“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”.

Nótese que el signo solicitado pretende distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, y otros que se relacionan con servicios de pagos móviles. Este sector



de pagos móviles por el desarrollo de la tecnología se asocia hoy en día con el sector del servicio inalámbrico de mensajería de datos, ya que los pagos móviles se pueden realizar con celulares inteligentes con funciones variadas. De esta forma, los servicios de telecomunicaciones de las marcas inscritas, están estrechamente relacionados con la industria de pagos móviles, que indica la solicitada. Lo anterior, aunado a la similitud gráfica, fonética e ideológica antes analizada, es lo que provoca un riesgo de confusión al consumidor, tal y como quedó indicado.

Respecto a los agravios esgrimidos por la apelante, los cuales se basan en el argumento de que ideológicamente los signos son disímiles y que desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado cuenta con elementos que lo hacen diferente, dichos alegatos deben ser rechazados. Tal como quedó indicado, los signos opuestos si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico, y debe aplicarse el inciso c) del artículo 24 del Reglamento antes citado. Obsérvese que no solamente comparten el elemento central “ZIMPLE” “SIMPLE”, sino que los productos están relacionados.

En cuanto a la nulidad concomitante interpuesta junto a la apelación, la misma debe ser rechazada, ya que, además de que la recurrente no se refirió a los motivos en los que basa su solicitud, este Tribunal, en su calidad de contralor de legalidad de lo actuado, no observó causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado algún vicio de nulidad de lo actuado según fue indicado en el resultando cuarto.

Por las razones dadas, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación y nulidad concomitante interpuestos contra la resolución final venida en alzada, la cual debe confirmarse en aplicación de lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que prohíben el registro de un signo cuando sea similar a una marca registrada, y distinga los mismos servicios u otros relacionados o susceptibles de ser asociados.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y 29 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por la Licenciada Melissa Mora Martin en representación de la empresa One-Biz International Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco minutos, veintidós segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega

el registro como marca del signo . 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.