
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0036-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

GRUPO ALPHA SIMET, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-8452)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0397-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas treinta y ocho minutos del diecisiete de julio del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco José Guzmán Ortiz, abogado, cédula de identidad 1-0434-0595, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO ALPHA SIMET, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Calle Liverpool número 60, Colonia Juárez, Ciudad de México, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:30:46 horas del 11 de diciembre de 2019.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Francisco J. Guzmán Ortiz, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca

de servicios , para proteger y distinguir en clase 35: servicios de publicidad y gestión de negocios, lo cual posteriormente limitó a servicios de publicidad y gestión de negocios relacionados exclusivamente con aparatos de cocción.

Mediante resolución de las de las 11:30:46 horas del 11 de diciembre de 2019 el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo **“PARKER”** para proteger y distinguir en clase 35: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

Inconforme con lo resuelto Francisco J. Guzmán Ortiz apeló lo resuelto y expuso como como agravios que no comparte el criterio de que las marcas causen riesgo de confusión y no puedan coexistir registralmente solo por el hecho de compartir el elemento PARKER. Que se está en presencia de una marca mixta versus una marca denominativa por lo que pueden coexistir. Señala que la marca solicitada fue limitada para gestión de negocios relacionados exclusivamente con aparatos de cocción, por lo tanto, se diferencia de los servicios protegidos por la marca registrada. Solicita se acoja el recurso de apelación y se continúe con el proceso de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca:

“PARKER”, registro 178976 propiedad de Parker Intangibles LLC, inscrita el 22/08/2008 vigente hasta el 22/08/2028, para distinguir en clase 35: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

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. 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. DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA. En lo concerniente a las razones que impiden el registro por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que tales normas prevén, la imposibilidad de registrar un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8 de la ley citada determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos siguientes:

- 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, [...] 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 [...] anterior.** (Agregado el énfasis)

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

-
- i) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
 - ii) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
 - iii) 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.
 - iv) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la ley indicada señala que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios que protegen:

SIGNO SOLICITADO



Servicios de publicidad y gestión de negocios relacionados exclusivamente con aparatos de cocción.

MARCA REGISTRADA

PARKER

Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

Si bien el signo solicitado se trata de una marca mixta (compuesta por elementos denominativos y figurativos) tanto el Registro de la Propiedad Industrial como el Tribunal Registral Administrativo han mantenido la tesis de que, al cotejar un signo mixto con otro, debe tenerse presente que el elemento denominativo prevalece sobre el figurativo, esto más que todo porque el público demanda los productos por la denominación del signo y no por su parte figurativa, la cual carece de pronunciación.

Como lo establece la normativa citada, al comparar dos signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo



Parker
Equipment

solicitado, y la marca registrada **PARKER**, existe semejanza, porque en el conjunto marcario solicitado resalta el término **PARKER**; el vocablo *equipment* se traduce del inglés al español como “equipo” por lo que esa palabra en relación con los servicios a proteger es de uso común; el consumidor percibirá la marca como EQUIPO PARKER donde el elemento distintivo es PARKER el cual es idéntico a la marca registrada.

El término **PARKER** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios, esta es la palabra que el consumidor llevará en su mente, la cual resulta distintiva para todo lo relacionado con **administración de negocios**, en tanto el vocablo *equipment* por sí solo no es distintivo para la prestación de dichos servicios, como ya se mencionó.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con la marca registrada.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es similar, para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos enfrentados porque son términos que se pronuncian de forma equivalente **PARKER EQUIPMENT-PARKER**. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes de los signos es idéntica: PARKER-PARKER es idéntica, es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud, ya el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los servicios o recomendar una marca.

Debe tener en cuenta el recurrente que el signo solicitado es un signo mixto y por regla general en este tipo de signos existe un elemento denominativo preponderante, que en el caso bajo examen es PARKER; los demás elementos denominativos (*equipment*) y gráficos () resultan secundarios y este elemento preponderante copia un signo registrado.

En el campo ideológico las marcas no evocan concepto alguno que pueda relacionarlas.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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”, 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, hacer prevalecer 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 precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ley de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263).

Así las cosas, la marca solicitada distinguiría: servicios de publicidad y gestión de negocios relacionados exclusivamente con aparatos de cocción. Por su parte, el signo registrado distingue: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

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.

En el presente caso si bien el apelante limitó la lista de servicios para **publicidad y gestión de negocios relacionados exclusivamente con aparatos de cocción**, esto no lo exime de relacionarse con los servicios que protege el signo registrado; porque con el inscrito se pueden prestar los mismos servicios para aparatos de cocción y un sinnúmero de actividades que engloban la publicidad y gestión de negocios en general, que son parte de los servicios que protege este último.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, citadas con anterioridad.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y que se encuentra en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias por lo tanto no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos basta con que sean similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo **“PARKER”**, y que de permitirse la

inscripción de la marca solicitada  se quebrantaría lo estipulado en el

artículo 8 incisos a) y b) citados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Francisco J. Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO ALPHA SIMET, S.A. DE C.V.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:30:46 horas del 11 de diciembre de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por Francisco J. Guzmán Ortiz, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO ALPHA SIMET, S.A. DE C.V.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:30:46 horas del 11 de diciembre de 2019, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33