



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0444-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “GENESISTAB”**

**SES COOPERATION LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2013-11047)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 054-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del quince de enero de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-975, en representación de la empresa **SES COOPERATION LIMITED**, sociedad domiciliada en Hong Kong, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, veintiséis segundos del veintiocho de mayo de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2013, el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GENESISTAB”** en Clase 09 de la clasificación internacional para proteger y distinguir *“Tabletas, notebooks, laptops, kits manos libres para teléfonos, teléfono (receptores), teléfonos, transmisores de telecomunicaciones y la placa de cajilla caso para el teléfono móvil, todos de llamada para el teléfono celular (descargables)”*.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cuatro minutos, veintiséis segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, rechazó de plano la solicitud presentada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Morera Viquez**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 el Juez Suárez Baltodano, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**GENESIS**” y vigente desde el 09 de abril de 1992 y hasta el 09 de abril de 2022 a nombre de la empresa K.K. SEGA ENTERPRISES (C.C. SEGA ENTERPRISES), bajo Registro No. **79154**, en Clase 09 internacional para proteger y distinguir “*Aparatos de entretenimiento, programas de computadoras y aditamentos para dichos aparatos*”. (Ver folios 54 y 55).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta una similitud de identidad con un signo inscrito a nombre de otro titular, para proteger productos similares o relacionados, lo cual produce un inminente riesgo de confusión en los consumidores.

El fundamento para formular un *recurso de apelación* deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que considere hayan sido afectados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución de la Autoridad Registral fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En el caso bajo examen, la representación de la empresa solicitante **SES COOPERATION LIMITED**, en su escrito de apelación, omitió expresar el fundamento de su inconformidad. Y una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Es claro para esta Autoridad de Alzada que no se han manifestado los elementos de hecho o de derecho que sustenten su impugnación en contra de la resolución que recurre. Sin embargo, en virtud de la condición de contralor de la legalidad de las resoluciones finales que emiten los Registros que conforman el Registro Nacional, procede este Tribunal a conocer el expediente en su totalidad.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de



terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, en el tanto los productos o servicios sean los mismos o similares o susceptibles de ser asociados, de forma que tal similitud entre signos y los productos pueda causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, el Registro deniega **“GENESISTAB”** por cuanto se encuentra inscrita **“GENESIS”**, también en Clase 09 para proteger, entre otros, *aparatos de entretenimiento y aditamentos para éstos*. De este modo, una vez analizado el cotejo que de las marcas hizo el Registro, en aplicación de las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, encuentra este Tribunal que efectivamente la marca solicitada presenta similitud con la inscrita, por cuanto la registrada se encuentra contenida en su totalidad en la pretendida por la empresa apelante, siendo que la sílaba final de esta última **“TAB”** no le aporta la distintividad requerida para constituirse en un signo marcario registrable

Al respecto considera este Tribunal que la palabra “Tableta” se refiere hoy en día a un aparato electrónico de pantalla generalmente táctil, que cumple las funciones de una computadora portátil, a la cual se le puede agregar además un chip para funcionar como un celular. Las tabletas son dispositivos multifuncionales, que se han incluido dentro de sus aplicaciones juegos y otros medios de entretenimiento relacionados con el uso de internet y software.

Tomando en cuenta lo anterior, puede determinarse que la partícula “TAB” en este caso, puede ser interpretado por el consumidor como el radical de “tableta”. Por ello, la palabra **“TAB”** es una partícula que puede informar directamente que el producto marcado se relaciona con una tableta, como es precisamente el caso, ya que las tabletas están expresamente incluidas en la lista de la marca solicitada.

Este contexto es relevante para determinar si existe relación entre el signo que se pretende inscribir y el inscrito, no sólo a nivel de su denominación, sino también en lo que se refiere a los



productos a proteger. Examinando los productos a que cada signo se refiere, ambos son en Clase 09, se determina que los mismos también son muy similares y relacionados, ya que los teléfonos, especialmente los celulares, se han convertido en aparatos de entretenimiento. Además, el avance de la tecnología ha sido hacia celulares inteligentes que son precisamente tabletas en diversos tamaños, es decir pequeñas computadoras. Por otro lado, las computadoras se hacen cada vez más pequeñas y portátiles, por lo que ante el avance de la tecnología, la tendencia es hacia una coincidencia entre celulares y computadoras, alrededor precisamente de las tabletas. De ahí que se concluye que la marca registrada, que es para programas de computadoras y aparatos de entretenimiento, protege productos que se relacionan actualmente con el centro de la marca solicitada, que gira alrededor de tabletas y teléfonos.

Como se dijo, los signos en cotejo en su parte denominativa son similares. La diferencia entre ambos signos es muy débil, ya que como se dijo, el sufijo TAB también se usa como un diminutivo y es el radical para las tabletas, por lo que el consumidor podría interpretar que la marca solicitada se trata de una línea de tabletas de la marca ya inscrita “GENESIS”, por lo que daría un riesgo de asociación empresarial. De ahí que, no es procedente el registro de la marca solicitada, ya que podría el consumidor asociarlas, en el sentido de que ésta última es una línea especial referida a la primera, confundiendo así el origen empresarial y violentándose así el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

En otro orden de ideas, tal como lo ha expresado la Autoridad Registral, es fácil concluir que de admitirse el registro propuesto se produciría lo que en doctrina se ha denominado “confusión indirecta”:

*“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó. [...]*



*Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial.*

*El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144) (Agregado el énfasis).*

Aceptada la similitud entre de la marca solicitada y con la inscrita a favor de la empresa **K.K. SEGA ENTERPRISES (C.C. SEGA ENTERPRISES)**, se determina una probabilidad significativa de que se produzca en el consumidor un riesgo de confusión indirecta, ya que, erróneamente, puede suponer que lo protegido por “**GENESISTAB**” pertenece a la misma “línea de productos” que ofrece “**GENESIS**”. De aceptarse su coexistencia, se permitiría el riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo para ser considerado una marca, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria transparente.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Néstor Morera Viquez**, en representación de la empresa **SES COOPERATION LIMITED**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, veintiséis segundos del veintiocho de mayo de dos mil catorce.

**QUINTO. SOBRE EL 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 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 presentado por el **Licenciado Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **SES COOPERATION LIMITED**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuatro minutos, veintiséis segundos del veintiocho de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“GENESISTAB”**, propuesto por la recurrente. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33