

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0186-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PAX (diseño)”

PAX COMPUTER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO. LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-11154)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0544-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación formulado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de **PAX COMPUTER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO. LTD.**, empresa organizada y existente conforme a las leyes de la República Popular de China y domiciliada en Room 401-402, Building 3, Shenzhen Software Park, Nanshan District, Shenzhen, República Popular de China, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:15 horas del 15 de febrero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de noviembre de 2016, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula 1-392-470, en representación de la empresa indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PAX (diseño)**” en clase 9 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*máquina de punto de venta, tarjetas de identidad magnéticas, lectores de código de barras, teclados de contraseña, tablero para firma*”

electrónica, equipo de comunicaciones de red, software informático grabado, cajas registradoras, lectores [equipo de procesamiento de datos], escáneres [equipo de procesamiento de datos]”, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro el 19 de enero de 2017 limitó la lista de protección, a los siguientes productos: *“productos de terminal de pago electrónico y software de ordenador grabado”*

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 14:04:15 horas del 15 de febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la solicitud de inscripción propuesta.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto la licenciada **Chaves Desanti**, recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como hecho con tal carácter y que resulta de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “




” bajo el Registro **251018** a nombre de **KINGSPORT WORLWIDE S.A.**, vigente desde el 18 de marzo de 2016 y hasta el 18 de marzo de 2026, para proteger y distinguir “*pole, barra o soporte para cámaras fotográficas y de video, para tomar fotografías, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad, aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes, discos para grabar, máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras*” en clase 9 internacional (folio 16 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad

Industrial rechazó la inscripción de “” con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al considerarla inadmisibles por razones extrínsecas, ya que de su análisis y cotejo con la

marca inscrita “” determinó que hay identidad fonética e ideológica.

Adicionalmente, ambos signos protegen productos de la misma naturaleza, los cuales están relacionados en el uso y función, por lo que pueden ser vendidos y distribuidos por los mismos medios, de lo cual resulta muy probable que cause confusión en el consumidor, quien puede asumir erróneamente que las dos están relacionados empresarialmente.


Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Chaves Desanti** manifestó en su escrito de apelación que procedió a limitar el alcance de protección de su signo y por ello es posible avalar su coexistencia con el inscrito. Agrega que, a pesar de que ambas marcas pertenecen a la misma clase, protegen productos que no son confundibles entre sí y por lo tanto no habría confusión para los consumidores. Afirma que al aplicar el principio de especialidad se hace posible la coexistencia de los signos porque no existe competencia comercial entre los productos a que cada uno se refiere, en virtud de que su uso es especializado. Indica que debe realizarse un análisis de conjunto, ya que ambos cuentan con múltiples elementos que los diferencian, por ello es posible comprobar que el consumidor no confundirá los productos de una marca respecto de los de la otra. Con fundamento en dichos agravios, solicita que se revoque la resolución que recurre.


CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro que esté inscrito o haya sido usado con anterioridad, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; dentro de otros, en los siguientes supuestos: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a) y cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con

anterioridad (inciso b), en ambos casos cuando puedan causar confusión al público consumidor.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De ello 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.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “”, respecto de la

” se advierte que en su elemento denominativo son idénticas. Ese término denominativo en ambos es “**PAX**”, siendo éste el factor tópico que, en este caso, predomina en la mente del consumidor, dado que el diseño figurativo del signo solicitado no le otorga suficiente distintividad respecto del inscrito

Además de lo anterior, la marca propuesta se refiere a productos en la misma clase y de similar naturaleza, ya que; a pesar de la limitación solicitada, siguen estando incluidos en la lista de los productos protegidos por el signo inscrito; especialmente los relacionados con: máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras. Los cuales se ubican en los mismos canales de distribución y compartiendo el mismo consumidor meta.

En razón de todo lo anterior, si se permitiera la coexistencia de los signos cotejados, existe un riesgo razonado de confusión, tanto a nivel directo respecto de los productos, como de su origen empresarial y esto es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Al observar el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, se evidencia que en aplicación del artículo 8, incisos a) y b) de dicha Ley, existen derechos de terceros que el Ordenamiento Jurídico ordena proteger y por esto deben rechazarse los agravios esbozados por el apelante al considerar este Tribunal que sí existe identidad que provocaría riesgo de confusión.


Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de **PAX COMPUTER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO. LTD.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:15 horas del 15 de febrero de 2017, la cual se confirma.

QUINTO. 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 y el artículo 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en

representación de **PAX COMPUTER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO. LTD.** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:15 horas del 15 de febrero de 2017, la que en este acto se confirma para que se **deniegue** el

registro del signo “ **PAX** ” que ha solicitado. 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora