



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0682-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “VIKINGS GOLD” (DISEÑO)

INTERNATIONAL GAMING PROYECTS LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-9)

Marcas y otros Signos Distintivos.


VOTO N° 141-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas quince minutos del diez de febrero de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno setecientos cincuenta y ocho seiscientos sesenta, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROYECTS LIMITED** una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos veinte segundos del cinco de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de enero de 2012, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y condición indicadas

anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio  en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*máquinas y aparatos de video-juegos; programas de ordenador, componentes electrónicos*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las a las quince horas con once minutos veinte segundos del cinco de marzo de dos mil doce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo del 2012, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- VIKING bajo el número de registro 209512, desde el 20 de mayo 2011 y hasta el 20 de mayo de 2021, para proteger y distinguir en clase 09: “Paneles electrónicos de control; paneles eléctricos de control; paneles electrónicos de control de incendios; indicadores; sensores, tales como sensores de tiempo, detectores de fuego, detectores de humo, detectores de calor; sensores eléctricos de calor; palanca de accionamiento de alarmas contra incendios; fuentes de alimentación de energía; software y hardware de computadora de protección contra incendios ara utilizar en el diseño, personalización, modificación y manejo de sistemas de protección contra



incendios; sistemas de control compuestos por software y hardware de computadora para utilizar en el monitoreo, control y diagnóstico de sistemas de protección contra incendios, paneles de alarmas contra incendios; software de computadora para monitorear controlar y diagnosticar sistemas de protección contra incendios; software y programas de computadora para programar, monitorear y acceder a sistemas de alarma y sistemas de alarma contra incendios software y programas de computadora para programar servicios de sistemas de alarmas y solicitar piezas; software y programas de computadora para diseñar sistemas de protección contra incendios, software y programas de computadora para diseñar sistemas de protección contra incendios; tales como software empresarial para vender y comercializar servicios y sistemas de protección contra incendios, tales como software para difundir publicidad y procesar órdenes de compra relativas a los servicios y sistemas de protección contra incendios; software para identificar necesidades de reparación servicio de sistemas de protección contra incendios; software para suministrar soporte para la instalación y el diseño de sistemas de protección contra incendios; sistemas de evacuación para utilizar en caso de incendio que consten de paneles electrónicos de control, sensores, tales como detectores de fuego, sensores de tiempo, detectores de humo, detectores de calor, módulos de circuitos integrados, paneles de distribución de energía remota, amplificadores, relés electrónicos, tarjetas de escape, tarjetas de interfaz para equipos de procesamiento de datos como circuitos impresos, controles electrónicos, controladores electrónicos, transceptores, interfaces de teléfonos, adaptadores de redes informáticas, interfaces de redes para computadoras, redes de comunicaciones compuestas principalmente por hardware de computadora como nodos de acceso, paneles y dispositivos de detección de fuego que permitan la comunicación entre sistemas de protección contra incendios a través de internet.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados 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 “**VIKINGS GOLD**” (**Diseño**), con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene



semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita “VIKING” registro 209512, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que ambos signos son completamente diferentes y cuentan con suficientes elementos que le brindan distintividad, originalidad y novedad que hace que el consumidor pueda distinguir fácilmente la marca propuesta de la marca inscrita y no solo de la marca inscrita sino también de todas las empresas que se dedican a actividades similares, agrega que los signos contrapuestos son desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico muy diferentes ya que el solicitado además de estar compuesto de dos palabras posee un único diseño y el inscrito solamente está compuesto por un vocablo y no posee diseño.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad **INTERNATIONAL GAMING PROYECTS LIMITED** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:



“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="446 871 613 955"></p> <p data-bbox="224 1003 829 1203">En clase 09 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: <i>“máquinas y aparatos de video-juegos; programas de ordenador, componentes electrónicos”</i>.</p>	<p data-bbox="1096 877 1221 909">VIKING</p> <p data-bbox="857 961 1463 1927">En clase 09: “Paneles electrónicos de control; paneles eléctricos de control; paneles electrónicos de control de incendios; indicadores; sensores, tales como sensores de tiempo, detectores de fuego, detectores de humo, detectores de calor; sensores eléctricos de calor; palanca de accionamiento de alarmas contra incendios; fuentes de alimentación de energía; software y hardware de computadora de protección contra incendios ara utilizar en el diseño, personalización, modificación y manejo de sistemas de protección contra incendios; sistemas de control compuestos por software y hardware de computadora para utilizar en el monitoreo, control y diagnóstico de sistemas de protección contra incendios, paneles de alarmas contra incendios; software de computadora para monitorear controlar y</p>



	<p>diagnosticar sistemas de protección contra incendios; software y programas de computadora para programar, monitorear y acceder a sistemas de alarma y sistemas de alarma contra incendios software y programas de computadora para programar servicios de sistemas de alarmas y solicitar piezas; software y programas de computadora para diseñar sistemas de protección contra incendios, software y programas de computadora para diseñar sistemas de protección contra incendios; tales como software empresarial para vender y comercializar servicios y sistemas de protección contra incendios, tales como software para difundir publicidad y procesar órdenes de compra relativas a los servicios y sistemas de protección contra incendios; software para identificar necesidades de reparación servicio de sistemas de protección contra incendios; software para suministrar soporte para la instalación y el diseño de sistemas de protección contra incendios; sistemas de evacuación para utilizar en caso de incendio que consten de paneles electrónicos de control, sensores, tales como detectores de fuego, sensores de tiempo, detectores de humo, detectores de calor, módulos de circuitos integrados, paneles de distribución de energía</p>
--	---



	<p>remota, amplificadores, relés electrónicos, tarjetas de escape, tarjetas de interfaz para equipos de procesamiento de datos como circuitos impresos, controles electrónicos, controladores electrónicos, transeptores, interfaces de teléfonos, adaptadores de redes informáticas, interfaces de redes para computadoras, redes de comunicaciones compuestas principalmente por hardware de computadora como nodos de acceso, paneles y dispositivos de detección de fuego que permitan la comunicación entre sistemas de protección contra incendios a través de internet.</p>
--	--

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 el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, 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, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Respecto de los agravios del apelante, es importante señalar que en el presente caso analizados los signos contrapuestos se denota una similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, existiendo un riesgo de asociación empresarial, ya que conforme lo expuesto ambas marcas, la solicitada **“VIKINGS GOLD” (DISEÑO)**, y la inscrita **“VIKING”** son signos



similares y respecto al agravio de que el signo solicitado además de estar compuesto de dos palabras posee un único diseño y el inscrito solamente está compuesto por un vocablo y no posee diseño, dicho agravio también debe ser rechazado ya que el factor tópico es **VIKING** y al estar inscrito **VIKING** se lesionan derechos de terceros y tal y como quedó indicado en el presente caso existe un riesgo de confusión y de asociación empresarial para el consumidor.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí mismo, es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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 las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las s quince horas con once minutos veinte segundos del cinco de marzo de dos mil doce.la cual debe confirmarse.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL GAMING PROYECTS LIMITED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con once minutos veinte segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma denegando la inscripción del signo 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, 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.