



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0456-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo PAG

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (I.N.C.A.E.), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3288-04)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1500-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (I.N.C.A.E.), organizado y existente según las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:53:30 horas del 27 de enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de mayo de 2004, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representando al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (I.N.C.A.E.), solicita se inscriba la marca de servicios **PAG** en la clase 41 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de educación, de formación con inclusión de enseñanza de seminarios especializados sobre los nuevos conceptos y técnicas gerenciales tales como entorno empresarial, herramientas gerenciales, gerencia moderna e integración gerencial.



SEGUNDO. Que en fecha 15 de octubre de 2004 contra dicha solicitud presentó oposición el Administrador Sergio Barahona Oreamuno, representando a la empresa AQL International Corporation.

TERCERO. Que a las 09:53:30 horas del 27 de enero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada, denegando la solicitud de inscripción.

CUARTO. Que en fecha 17 de febrero de 2009 la representación del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (I.N.C.A.E.) planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos a nombre de AQL International Corporation:

- 1- El nombre comercial **PAR, PERSONAS DE ALTO RENDIMIENTO**, registro N° 108982, para distinguir un establecimiento dedicado a la promoción de servicios de



asesoría, consultoría y capacitación de recursos humanos, ubicado en Colima de Tibás, 300 metros al este de la Pulpería La Bamba (folios 66 y 67).

- 2- La marca de servicios **PAR**, registro N° 108983, vigente hasta el 8 de setiembre de 2018, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de consultoría y asesoría comercial (folios 68 y 69).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL SANEAMIENTO DE LA CORRECTA LEGITIMACIÓN PROCESAL. Analizada por este Tribunal la legitimación procesal de la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti para actuar a nombre del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (I.N.C.A.E.), se notó que el documento que la comprueba no constaba en el expediente. Así, en aplicación de los principios de defensa, saneamiento de los actos del procedimiento y conservación del acto administrativo, se previno a la parte solicitante presentar el documento por el cual se comprueba la correcta legitimación de la apelante. Dicho documento fue presentado ante este Tribunal en fecha 20 de noviembre de 2009 (folios 94 y 95), y si bien la representación de la empresa oponente AQL International Corporation duda de dicho poder, éste es conforme a los requerimientos exigidos para este tipo de documentos de acuerdo a lo establecido por el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, no siendo ésta la sede para cuestionar la legitimidad o no de la documentación aportada.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de identidad gráfica y fonética entre el signo solicitado y los signos inscritos, además de relación entre los servicios, denegó la inscripción de la marca solicitada.



Por su parte, la recurrente indica que los servicios no son confundibles por ser unos dirigidos a la administración de empresas y otros al área de los recursos humanos, estando incluso en clases diferentes, que hay diferencias gráficas y fonéticas.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO	SIGNO SOLICITADO
PAR	PAR, PERSONAS DE ALTO RENDIMIENTO	PAG
Servicios	Establecimiento	Servicios
Clase 35: servicios de consultoría y asesoría comercial	Dedicado a la promoción de servicios de asesoría, consultoría y capacitación de recursos humanos, ubicado en Colima de Tibás, 300 metros al este de la Pulpería La Bamba	Clase 41: servicios de educación, de formación con inclusión de enseñanza de seminarios especializados sobre los nuevos conceptos y técnicas gerenciales tales como entorno empresarial, herramientas gerenciales, gerencia moderna e integración gerencial



Respecto del nombre comercial, vemos como el signo solicitado es totalmente distinto a nivel gráfico y fonético, PAG en nada se parece a PAR, PERSONAS DE ALTO RENDIMIENTO, no hay parangón entre ellos, el consumidor, al ver o percibir auditivamente a la marca de servicios PAG no se verá confundido con el establecimiento comercial que se distingue por medio del nombre comercial PAR, PERSONAS DE ALTO RENDIMIENTO, por lo tanto considera este Tribunal que ese derecho anterior no es oponible a la marca ahora solicitada.

Y respecto de la marca de servicios inscrita PAG, si bien se diferencian tan solo por una letra, respecto de este derecho anterior su diferenciación proviene gracias al principio de especialidad que rige el registro de las marcas, consagrado en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ya que los servicios si son diferenciables, por un lado los que distingue la marca inscrita tienen que ver con consultoría y asesoría comercial, mientras que los que se pretenden distinguir con el signo solicitado están más bien dirigido a la educación, la formación y la enseñanza de temas atinentes a la gerencia de empresas; por lo tanto, dicha diferencia permite la coexistencia registral sin que exista posibilidad de que el público consumidor se vea confundido a la hora de realizar su acto de consumo.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo PAG puede constituirse en una marca registrada, por no ser confundible con la marca PAR y el nombre comercial PAR, PERSONAS DE ALTO RENDIMIENTO. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (I.N.C.A.E.) en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:53:30 horas del 27 de enero de 2009, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.



SÉTIMO. EN CUANTO AL 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (I.N.C.A.E.) en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 09:53:30 horas del 27 de enero de 2009, la que en este acto se revoca declarándose sin lugar la oposición y acogiendo el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33