



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0887-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “Minuteman”

Para Systems, Inc, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 12875-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 179-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en representación de la compañía **Para Systems Inc**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Texas y domiciliada en 1455 LeMay Drive, Carrollton, Texas 75007, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y siete minutos con cincuenta y uno segundos del dos de Octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el nueve de octubre de dos mil siete, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el apelante solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Minuteman”** en clase 09 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *suministros de energía eléctrica*.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con treinta y siete minutos y cincuenta y un segundos del dos de octubre de dos mil ocho, rechaza la inscripción de la solicitud, por existir inscrita otra marca de igual denominación perteneciente a un tercero, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: Que 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica *Minuteman*, propiedad de la empresa **Minuteman Internacional, Inc**, para proteger en clase 09 aspiradoras eléctricas industriales y máquinas para limpiar, vigente hasta el tres de junio de dos mil dieciocho.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción



planteada, basándose en el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, concluyendo que ambos son idénticos y los productos relacionados.

Por su parte, el alegato sostenido por el representante de la empresa recurrente en el escrito de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que, si bien los signos son iguales ambos protegen productos diferentes, ya que tal como se le aclaró al Registro, los productos de *suministros de energía eléctrica*, se refieren a *suministros para computadoras, sistemas de datos y voz y, otros equipos para misiones críticas*, siendo éstos diferentes a los productos protegidos por la inscrita.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo, que en el caso concreto son idénticos.

La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, que en el caso de estudio también es idéntica. La confusión ideológica va referida a determinar si los signos tienen la misma conceptualización, que en cuanto a este caso no es objeto de análisis, por corresponder a denominaciones que no guardan ningún significado.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos;



analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, método que fue aplicado por el Registro, el cual este Tribunal avala.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea igual o similar a otra anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Dicho lo anterior y vistas las marcas solicitada e inscrita;



| MARCA INSCRITA | MARCA SOLICITADA |
|---|--|
| MINUTEMAN | MINUTEMAN |
| PRODUCTOS QUE DISTINGUE | PRODUCTOS QUE DISTINGUE |
| Para proteger en clase 09 de la Nomenclatura Internacional, Aspiradoras eléctricas industriales y máquinas para limpiar | Para proteger en la clase 09 de la Nomenclatura Internacional Suministros para computadoras, sistemas de datos y voz y otros equipos para misiones críticas. |

...se determina tal como lo dijo el Registro, que desde el punto de vista de cotejo de signos, ambos son idénticos. Sin embargo tal como se expresó supra, el cotejo también prospera conforme lo establecido por el artículo 89 de la Ley de cita, siendo que la marca solicitada podría inscribirse, si protege productos que aunque en la misma clase, sean disímiles entre sí. En el caso concreto, nótese que el solicitante aclara los *productos de suministro de energía eléctrica* y trata de limitarlos a *suministros de computadoras, sistemas de datos y voz y otros equipos para misiones críticas*, pero aún así, queda la duda para esta Instancia, en cuanto, ¿a qué se refiere con esos productos?; porque por la indeterminación de los términos con los cuales los denomina, podrían abarcar máquinas para limpiar, que son unos de los productos que protege la inscrita.

Así las cosas, en el presente caso, este Tribunal considera que ambas marcas son indiscutiblemente idénticas por los signos enfrentados, y los productos que protegen están o pueden estar relacionados, pudiendo producir en el consumidor medio un riesgo de confusión, en cuanto al origen empresarial de los productos.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que*



el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

QUINTO: Conforme lo expuesto, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal debe de declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición de apoderado especial de la compañía **Para Systems Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y siete minutos con cincuenta y un segundos del dos de octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

SEXTO: 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, en su condición de apoderado especial de la compañía **Para Systems Inc**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y siete minutos con cincuenta y un segundos del dos de octubre de dos mil ocho, la que en este



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33