



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-583- TRA-PI-**

**Solicitud de inscripción del Nombre Comercial “IGENIUS”**

**MANUEL DE JESÚS PRADO GUTIÉRREZ, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-5417)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

## **VOTO N° 185-2014**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas veinticinco minutos del veintisiete de febrero de dos mil catorce.**

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Manuel de Jesús Prado Gutiérrez, mayor, soltero, Informático, vecino de Alajuela, portador de la cédula de identidad número uno mil ciento seis, cero quince, en su condición personal en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de junio de dos mil trece, por el señor Manuel de Jesús Prado Gutiérrez, solicita la inscripción del nombre comercial IGENIUS para proteger y distinguir: *“un negocio comercial de reparación y venta de dispositivos electrónicos”*.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, resolvió *“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”*



**TERCERO.** Que el señor Manuel de Jesús Prado Gutiérrez, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las trece horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, y por ese motivo conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 pudieran 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 la Juez Ureña Boza, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **KYE SYSTEMS CORP.**



**1** bajo el registro número 142667 para proteger en clases 09 internacional: *"Computadoras, impresoras para computadoras; unidades de discos, programas de computadoras, teclados de computadoras, monitores de computadoras, LCD (pantallas de cristal líquido), escáneres de computadoras, tableros principales de computadoras, tarjetas interfase, tarjetas para adiciones, digitalizadores, ratones, seguidora, tablero, palanca de computadora, almohadilla de juegos, manivelas de carreras, amplificadores, parlantes, radio, reproductor de video, memoria de sólo lectura de disco compacto (CD ROM), unidad de sólo*



*lectura de disco compacto (CD ROM) memoria de sólo lectura de disco de video digital (DVD ROM), reproductor de disco de video digital (DVD), almacenamiento de disquetes, suministro in-interrumpido de poder (UPS), MODEM, tarjetas de MODEM, tarjetas de red de área local (LAN), tarjetas de ethernet, tarjetas de interfases de redes, adaptadores de redes de área local (LAN), adaptador, conector, distribuidores (hubs), puentes, enrutador, caja de remate superior, línea digital de suscriptor de acceso múltiples (DSLAM), cámaras PC, cámaras digital, tarjetas de sonido, tarjetas de video, tarjetas de arreglo de gráficos de video(VGA), tarjetas gráficas, asistentes digital, personal (PDA), plataforma colgante, cable sobre sync, grabador digital, reproductor MP3 reproductos de interfase digital de instrumentos musicales (MIDI), GPS (sistemas de posicionamiento global); adaptador de interfase de tarjetas de memoria de computadoras personales (PCMCIA), tarjetas para computadoras portátiles, micrófonos, auriculares, audífonos, pedestales móviles para computadoras.*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por el señor Manuel de Jesús Prado Gutiérrez, al considerar que en ese Registro se encuentra inscrita la marca “**GENIUS (DISEÑO)**” y al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es sumamente similar al inscrito, en cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica y fonética, podría causar confusión en los consumidores, por lo que 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 distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

El apelante señaló que en razón de que se le previno la existencia de la marca comercial **GENIUS** y a efecto de que no causara confusión, procedió a agregar la palabra **IFIXIT**



**IGENIUS**, no obstante que la resolución recurrida señala que con esa corrección se mantiene el riesgo de confusión, lo cual no comparte ya que indica que al agregarle esa frase al nombre **IGENIUS** se elimina el riesgo de semejanza o confusión con el inscrito.

Al respecto este Tribunal ya ha señalado en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, lo siguiente::

*“(...) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: “**Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud.** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...)” Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección.*

*De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.*

*Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o*



*bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.”*

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por el aquí apelante como agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas indicado, ya que se determina que existe una modificación esencial en el nombre del signo **IGENIUS** por el de **IFIXIT IGENIUS**, por lo que no procede el cambio solicitado.

Ya que con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los agravios expuestos por el solicitante y apelante 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 a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la citada Ley de Marcas. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser 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



signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas 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, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

**NOMBRE COMERCIAL**

**SOLICITADO**

**IGENIUS**

Para proteger: *“un negocio comercial de reparación y venta de dispositivos electrónicos”*.

**SIGNO INSCRITO**



**Registro N° 142667**

Clases 09 internacional: *“Computadoras, impresoras para computadoras; unidades de discos, programas de computadoras, teclados de computadoras, monitores de computadoras, LCD (pantallas de cristal líquido), escáneres de computadoras, tableros principales de computadoras, tarjetas interfase, tarjetas para adiciones, digitalizadores, ratones, seguibola,*



*tablero, palanca de computadora, almohadilla de juegos, manivelas de carreras, amplificadores, parlantes, radio, reproductor de video, memoria de sólo lectura de disco compacto (CD ROM), unidad de sólo lectura de disco compacto (CD ROM) memoria de sólo lectura de disco de video digital (DVD ROM), reproductor de disco de video digital (DVD), almacenamiento de disquetes, suministro in-interrumpido de poder (UPS), MODEM, tarjetas de MODEM, tarjetas de red de área local (LAN), tarjetas de ethernet, tarjetas de interfases de redes, adaptadores de redes de área local (LAN), adaptador, conector, distribuidores (hubs), puentes, enrutador, caja de remate superior, línea digital de suscriptor de acceso múltiples (DSLAM), cámaras PC, cámaras digital, tarjetas de sonido, tarjetas de video, tarjetas de arreglo de gráficos de video(VGA), tarjetas gráficas, asistentes digital, personal (PDA), plataforma colgante, cable sobre sync, grabador digital, reproductor MP3 reproductos de interfase digital de instrumentos musicales (MIDI), GPS (sistemas de posicionamiento global); adaptador de interfase de tarjetas de memoria de computadoras personales (PCMCIA), tarjetas para computadoras portátiles, micrófonos, auriculares, audífonos, pedestales móviles para computadoras.*

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, nótese que la palabra “**IGENIUS**” incluida en el signo solicitado, es gráficamente similar a la marca inscrita “**GENIUS (DISEÑO)**”, la única diferencia es la letra “**I**”, que no es determinante para producir la necesaria diferenciación gráfica en relación con la inscrita; en cuanto al análisis fonético, se pronuncian ambas palabras exactamente igual y **GENIUS** es la palabra preponderante en el signo. Ante tal similitud podría producirse que el consumidor medio crea que estos signos están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión, presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis



esta última en la que resulta necesario verificar, el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa el signo inscrito protege en clase 09 internacional, todo lo relativo a equipo de cómputo y el nombre comercial solicitado pretende proteger y distinguir “*un negocio comercial de reparación y venta de dispositivos electrónicos*”.

El hecho de que los signos protejan servicios y actividades que están relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector de la rama de la tecnología, como lo son los dispositivos electrónicos y equipo de cómputo”, abonado a que los signos son similares en su parte denominativa, se configura el riesgo de confusión en el consumidor, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos en caso de coexistir los signos distintivos.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, existiendo la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado **IGENIUS** fundamentado en una similitud gráfica y fonética con el signo inscrito “**GENIUS (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **KYE SYSTEMS CORP**, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no son





de recibo los agravios expuestos por la apelante, los cuales deben ser rechazados, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel de Jesús Prado Gutiérrez, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel de Jesús Prado Gutiérrez, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y dos minutos cincuenta y cinco segundos del trece de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del nombre comercial 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 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.**