



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0604-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PSM” (Diseño)**

**PROMOTIONAL SALES & MARKETING S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-1606)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 254-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del primero de marzo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora **Edilsa del Carmen Hernández Flores**, cédula de residencia número uno uno siete cero cero cuatro cuatro cero uno dos siete, en su condición de apoderada generalísima de **PROMOTIONAL SALES & MARKETING S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos veintitrés mil trescientos treinta y siete, domiciliada en Escazú, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintitrés minutos y treinta y dos segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Febrero de dos mil once, por la señora **Edilsa del Carmen Hernández Flores**, de condición y calidades antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**PSM**” (**Diseño**) , en **Clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Promoción de ventas para terceros; demostración de productos; distribución de muestras; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; servicios de subcontratación.*”



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veintitrés minutos y treinta y dos segundos del veintiocho de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de Junio de 2011, la empresa **PROMOTIONAL SALES & MARKETING S.A.**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, la sociedad apelante expresó agravios.

**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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

*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, los siguientes:

1.- Que la marca de fábrica “**PSM**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa **THE DILLER CORPORATION**, se encuentra inscrita bajo el número de registro 130942, desde el 9 de Enero de 2002, vigente hasta el 9 de Enero de 2012, para proteger y distinguir: Materiales de construcción, a saber, laminados plásticos en forma de hojas para utilizarse en construcción de edificaciones, en clase 19 Nomenclatura Internacional (Ver folios 28 y 29).

2.- Que la marca de fábrica “**PSM**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa **THE DILLER CORPORATION**, se encuentra inscrita bajo el número de registro 132504, desde el 4 de Abril de



2002, vigente hasta el 4 de Abril de 2012, para proteger y distinguir: Muebles principalmente comprendidos de plástico laminado, en clase 20 Nomenclatura Internacional (Ver folios 30 y 31).

**3.-** Que la marca de fábrica “**PSM**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa **THE DILLER CORPORATION**, se encuentra inscrita bajo el número de registro 130935, desde el 9 de Enero de 2002, vigente hasta el 9 de Enero de 2012, para proteger y distinguir: Productos laminados hechas predominantemente de plástico para uso en la fabricación de superficies de mostradores, superficies de estuches, superficies de mesa, entablados de paredes, pisos y muebles, en clase 17 Nomenclatura Internacional (Ver folios 32 y 33).

**4.-** Que la marca de fábrica “**PSM**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa **THE DILLER CORPORATION**, se encuentra inscrita bajo el número de registro 132503, desde el 4 de Abril de 2002, vigente hasta el 4 de Abril de 2012, para proteger y distinguir: Muebles principalmente de plástico laminado, en clase 20 Nomenclatura Internacional (Ver folios 34 y 35).

**5.-** Que la marca de fábrica “**PSM**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa **THE DILLER CORPORATION**, se encuentra inscrita bajo el número de registro 1309363, desde el 9 de Enero de 2002, vigente hasta el 9 de Enero de 2012, para proteger y distinguir: Laminados hechas predominantemente de plástico para uso en la fabricación de superficies de mostradores, superficies de estuches, superficies de mesa, entablados de paredes, pisos y muebles, en clase 17 Nomenclatura Internacional (Ver folios 36 y 37).

**6.-** Que la marca de fábrica “**PSM**” (**DISEÑO**), propiedad de la empresa **THE DILLER CORPORATION**, se encuentra inscrita bajo el número de registro 130937, desde el 9 de Enero de 2002, vigente hasta el 9 de Enero de 2012, para proteger y distinguir: Materiales de construcción, a saber, laminados plásticos en forma de hojas para utilizarse en construcción de edificaciones, en clase 19 Nomenclatura Internacional (Ver folios 38 y 39).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS**



**ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, por ser inadmisibles por derechos de terceros, al haber sido analizada y cotejada con el signo inscrito, por cuanto protegen servicios y productos relacionados, comprobándose que hay similitud gráfica y fonética, por lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios y productos a proteger, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, fundamenta su inconformidad con la resolución venida en alzada, argumentando que es público y notorio que la marca que se pretende registrar no genera confusión con las marcas ya inscritas, siendo prueba de ello que actualmente en el registro existen varias marcas PSM de titulares distintos y de categorías diferentes y la nuestra no es la excepción, para lo cual manifiesta que: *“Lo anterior es la mejor prueba de que es viable legalmente la inscripción de marcas y diseños semejantes en categorías o clases distintas, siempre y cuando estos registros entre sí, no genere confusión al consumidor, por lo que si nuestra marca es absolutamente diferente en su diseño a las ya inscritas, y es diametralmente utilizada para proteger un servicio absolutamente diferente a los hoy inscritos, no existe razón alguna de derechos que permita al registro de la Propiedad Industrial, el rechazo de nuestro registro.”*. Agrega además que en la parte conceptual las diferencias entre las marcas actualmente inscritas y la pretendida es abismal, al estar ante dos actividades totalmente diferentes y no hay punto de conexión alguno, y estamos evidentemente ante un signo intangible, que con la simple percepción del mismo es fácil definir que el consumidor no se confunde, ya que por sí son signos distintivos y diferenciados.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, no comparte las mismas, debido a que el artículo 8° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos determina en lo que nos interesa, que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso b) bajo alguno de los supuestos que se definen, y en lo que es atinente al caso en disputa establece que, si el uso



del signo es susceptible de causar confusión , por ser idéntico o similar a una marca que distingue productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca.

Debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo, 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.

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 atenerse 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 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.

En el caso concreto, habiendo sido cotejadas en conjunto la pretendida marca “**PSM (DISEÑO)**”, y las inscritas “**PSM (DISEÑO)**”, ambas catalogadas como mixtas, se visualiza una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error o confusión a los consumidores, tal y como fue evidenciado por el cotejo realizado por el **a quo**, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante. Es cierto además, que al realizar el consumidor la lectura de la



marca, lo pronunciaría de forma idéntica a la inscrita, razón por la que se concluye que el signo que pretende la inscripción, no cuenta con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor, todo lo cual le resta distintividad al término solicitado, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los servicios distinguidos son de igual procedencia.

De tal forma, y como lo argumento el Registro de la Propiedad Industrial *“existe un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los servicios que desea proteger la marca propuesta y los productos que protegen las marcas inscritas indicadas en esta resolución. Nótese que la marca propuesta protege servicios que pueden ser relacionados con una generalidad de productos, es decir, en la promoción de ventas para terceros, demostración de productos, distribución de muestras, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios y servicios de subcontratación pueden ser perfectamente relacionados a materiales de construcción y muebles”*. Considera este Órgano Colegiado que lleva razón el **a quo**, y no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse, por cuanto si la empresa solicitante brinda su servicio de organización de ferias con fines comerciales, y tiene que ver con construcción, es lógico pensar que el consumidor pueda relacionar a la empresa solicitante de la marca PSM con la marca inscrita PSM, pudiéndolo relacionar también con los demás servicios, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley de Marcas, debido a que puede existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo de confusión, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de lo cual se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa **PROMOTIONAL SALES & MARKETING S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.



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

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Edilsa del Carmen Hernández Flores**, en representación de la empresa **PROMOTIONAL SALES & MARKETING S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintitrés minutos y treinta y dos segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**PSM**” (**Diseño**). 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**.

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**