



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0143-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica “GRUPO PRESELECCIÓN Soluciones Integrales en Recursos Humanos” (DISEÑO)**

**GRUPO PRESELECCION ELY S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 11515-08)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 258-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas del veintiséis de agosto de dos mil once.***

Recurso apelación presentado por la Licenciada Priscilla Jimenez Soto, abogada, vecina de Alajuela, cédula de identidad número seis- ciento dos- seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **GRUPO PRESELECCION ELY S.A.**, cédula jurídica número tres- ciento uno- cuatrocientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintitrés minutos y cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de enero de dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 21 de noviembre de dos mil ocho, la Licenciada Priscilla Jimenez Soto, de calidades antes indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**GRUPO PRESELECCIÓN Soluciones Integrales en Recursos Humanos**” (DISEÑO) , para proteger y distinguir : Servicios de reclutamiento y selección de personal, compensación salarial



y no salarial, análisis de competencias, propuestas de incentivos, servicios de pago de nominas o planillas, contratación externa de personal y manejo de recursos humanos, en clase 35 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de marzo de 2009, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada en representación de la compañía **REGINA ANDREU Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veintitrés minutos y cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 2 de febrero de 2010 y por esa circunstancia 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 pudieren 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 el Juez Alvarado Valverde, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**preselección.com Consultores en Recursos Humanos**” (**DISEÑO**), bajo el Registro N° 167663, inscrita el 25 de mayo de 2007, y vigente hasta el 25 de mayo de 2017, a nombre del titular **REGINA ANDREU Y ASOCIADOS S.A. DE CAPITAL VARIABLE**, en clase 35 para proteger y distinguir: Servicios de consultoría en Recursos Humanos. (Ver folios 85 y 86).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**GRUPO PRESELECCIÓN Soluciones Integrales en Recursos Humanos**” (**DISEÑO**), por considerar que se advierte semejanza grafica y fonética con la marca inscrita “**preselección.com Consultores en Recursos Humanos**” (**DISEÑO**), provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de generar errores en los consumidores, no siendo posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de la empresa apelante argumentó que la resolución incurre en el vicio de falta de fundamentación intelectual y por ende causa completa indefensión. Menciona la apoderada como punto central de sus alegatos, la no legitimación de la abogada gestionante, que acompañó su escrito del testimonio de escritura pública en la cual comparece el señor José Antonio Muñoz Fonseca en su carácter de apoderado especial de lo cual da fe la notario con sustento “*en un documento de fecha veintidós de marzo del dos mil seis*”, y no se dice que clase de documento es este. Además agrega el recurrente que no hay similitud entre los signos discutidos y solamente hay dos elementos en común a saber los término “Preselección” y “Recursos Humanos” que no alcanzan para implicar confusión, de modo que ambos son genéricos y la oponente no puede pretender su uso exclusivo, siendo también evidente que la marca oponente con el aditamento “.com” no solamente se dirige a un segmento específico sino que se trata de distinguir un producto o servicio específico, con diferentes diseños y colores, demostrando que no hay identidad gráfica alguna.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, analizadas las marcas enfrentadas, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el Registro para denegar la solicitud de inscripción presentada. El artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría



es proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos y al consumidor, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor.

Asimismo, de conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas citada. Al respecto, Fernández Novoa señala que: *“La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios.”* (Fernandez-Novoa, Carlos, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23). Si los productos están relacionados o son los mismos, como en el caso bajo examen que son servicios similares o iguales en la misma clase, las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso.

Una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“GRUPO PRESELECCIÓN Soluciones Integrales en Recursos Humanos” (DISEÑO)**, solicitado como una marca mixta, con la inscrita **“preselección.com Consultores en Recursos Humanos” (DISEÑO)** también mixta, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores. Nótese, que en las marcas el término “preselección” y en “recursos humanos” resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el servicio, siendo con respecto al carácter gráfico, que se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son parecidas, lo que conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la



inscripción del signo que se propone. En cuanto al diseño, que conforma la pretendida marca, este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución de las catorce horas con veintitrés minutos y cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de enero de dos mil diez, que indica “ *...se puede observar que desde el punto de vista gráfico, los diseños guardan entre sí una serie de similitudes, ya que ambos signos comparten las palabras “PRESELECCIÓN” y el término “RECURSOS HUMANOS” ubicados en la misma posición siendo que en los signos en conflicto la palabra que resalta es “PRESELECCIÓN”, se observa que puede existir un evidente riesgo de confusión.*”

Además, según se constata de la certificación la marca a folio 85 del expediente, las marcas protegen los mismos productos de la clase 35, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor. Bajo tal situación, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **REGINA ANDREU Y ASOCIADOS S.A.DE CAPITAL VARIABLE**, titular de la marca “**preselección.com Consultores en Recursos Humanos**” (DISEÑO) en clase 35, todo al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley citada.

Debe hacer notar este Tribunal que respecto al alegato de la representante de la sociedad recurrente en cuanto a la falta de legitimación del opositor por no haber sido otorgado el poder original en escritura pública no es procedente de acuerdo al artículo 82 bis, el cual tiene efectos retroactivos según el transitorio III de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que claramente indica que “*Los requisitos del artículo 82 bis de la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero del 2000, se aplicarán a todas las solicitudes de inscripción y demás movimientos aplicados, pendientes de cualquier derecho de propiedad intelectual que se encuentre en trámite.*”, lo cual cubija lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a que la legitimación de la opositora se encuentra a derecho. Nótese que según escritura notarial constante a folio 29 de este expediente, la notaria da fe de la existencia del poder original luego sustituido en la representante de la sociedad oponente, todo lo cual, independientemente de la forma, queda ratificado retroactivamente según el transitorio III citado. La existencia o no de



tal poder, en todo caso no sería cuestionable en esta sede administrativa pues implicaría la impugnación de la fe pública notarial, lo cual es procedente exclusivamente en sede judicial.

**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 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por Licenciada Priscilla Jimenez Soto, en representación de la empresa **GRUPO PRESELECCION ELY S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a catorce horas con veintitrés minutos y cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de enero de dos mil diez, la cual 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**