

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0567-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios: “GI GESTIONADORA INTERNACIONAL (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-7190)

GESTIONADORA DE CRÉDITOS DE SJ SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 263 -2012

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Alberto Valenciano Kamer**, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario público, vecino de San José, Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y cuatro-novecientos uno, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **GESTIONADORA DE CRÉDITOS DE SJ SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-uno cero uno-uno seis ocho dos nueve siete, domiciliada en San José, inscrita en el Registro Nacional, con citas al tomo ocho siete seis, folio nueve nueve, asiento uno uno nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, siete minutos veinticinco segundos del ocho de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de agosto de dos mil once, los señores **Yin Ho Cheng Lo**, mayor, casado una vez, ingeniero eléctrico, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cuarenta y siete-

cuatrocientos nueve, vecino de Cartago, Tres Ríos, La Unión, Residencial Omega, ciento setenta y cinco metros al sur del gimnasio Zeus, y **Mainor Francisco Quesada Alpízar**, mayor, casado dos veces, ingeniero eléctrico, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos once-cuatrocientos cuarenta y cinco, vecino de Heredia, La Rivera de Belén, de la esquina norte de la iglesia, cien metros al este y veinticinco al sur, ambos, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de **E-MARKA DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y seis, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la república de Costa Rica, domiciliada, en San José, San Pedro de Montes de Oca, Los Yoses, trescientos cincuenta metros sur de la Pastelería Spoon, presentaron solicitud de registro de la marca de servicios “**GI GESTIONADORA INTERNACIONAL (DISEÑO)**” para proteger y distinguir en clase 38 de la Clasificación de Niza, “Servicios amplios de Centro de Atención De llamadas o Call Center y Telegestión, relacionados principalmente pero sin limitarse a ello, con: Servicios amplios, vía telefónica, de atención y servicio al cliente en general, recepción, atención y solución de problemas, fallos y conflictos, colocación, oferta, promoción, mercadeo, publicidad y recuperación de créditos, cuentas, productos y servicios, promoción, ventas, mantenimiento de cuentas, captura, actualización, mantenimiento, gestión y difusión de datos e información en general, cobro, encuestas, mercadeo y publicidad, todo vía telefónica. Servicios amplios, vía telefónica, de atención, actualización, mantenimiento, administración y gestión telefónica de carteras de clientes, de carteras de crédito, de carteras de cobro, de cuentas en general y de bases de datos. Servicios amplios, vía telefónica, de actualización, mantenimiento, captura, almacenamiento, administración, suministro y gestión telefónica en general, de todo tipo de información comercial, económica, financiera, bancaria, empresarial, personal y toda aquella relevante, lícita y oportuna, para el comercio, instituciones financieras, empresas y la banca en general, la protección de su riesgo crediticio y la colocación y protección de crédito, productos y servicios en general. Servicios amplios, vía telefónica, de atención, asesoría, información, administración. Colaboración, mercadeo, publicidad, gestión y ayuda en general, en el desarrollo y gestión de negocios y de funciones comerciales, crediticias y cobratorias.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días diecinueve, veinte

y veintiuno de octubre de dos mil diez, en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos dos, doscientos tres y doscientos cuatro, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de diciembre de dos mil diez, el Licenciado **Carlos Alberto Valenciano Kamer**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **GESTIONADORA DE CRÉDITOS DE SJ SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**GI GESTIONADORA INTERNACIONAL (DISEÑO)**”, presentada por la representación de **E-MARKA DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, fundamentándose en el artículo 8, 16 siguientes y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los artículos 22, siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de Marcas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, siete minutos, veinticinco segundos del ocho 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: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de GESTIONADORA DE CRÉDITOS DE SJ SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “GI GESTIONADORA INTERNACIONAL (DISEÑO)” (...) presentada por el apoderado de E- MARKA DE SAN PEDRO S.A., la cual se acoge (...).*”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio de dos mil once, el Licenciado Carlos Alberto Valenciano Kamer, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **GESTIONADORA DE CREDITOS DE SJ SOCIEDAD ANÓNIMA** presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, veintinueve minutos, cuarenta y dos segundos del veintitrés de junio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados tiene el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, indicándose, que por su orden el hecho probado primero y segundo encuentra su sustento de folios 199 al 200, 9 al 10 y 50 del expediente.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial deniega la oposición presentada por la representación **GESTIONADORA DE CRÉDITOS DE SJ SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“GI GESTIONADORA INTERNACIONAL (DISEÑO)”**, presentada por **E-MARKA DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual acoge, por considerar, que no se prevé la posibilidad que existiendo ambos signos el solicitado y el inscrito **“GC (DISEÑO)”**, se pueda causar confusión en el público consumidor en cuanto al origen empresarial de los servicios prestados, ya que los signos difieren sustancialmente desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente en su escrito de apelación alega que los principio de no confusión y especialidad se están viendo violentados con lo resuelto. En el caso que nos ocupa existe riesgo de confusión por parte del público, si se permite el uso sin causa justa de la marca impugnada, ya que se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo y el renombre de la marca de mi representada, lo que sería perjudicial para la misma. Existiría una confusión sobre la procedencia empresarial de los servicios que se ofrecen, en un sector muy delicado como lo es el bancario, donde se exige que las empresas den un servicio con condiciones que solo mi representada cumple, siendo sin lugar a dudas la más afectada mi representada, contrario a lo que podría suceder a la solicitante, quien presumiblemente vería con buenos ojos que clientes se le acerquen pensando que se trata de mi representada con quien tratan. La sociedad solicitante está haciendo una utilización abusiva del prestigio de la marca de mi representada aprovechando su imagen y reputación en el campo en el que se desenvuelve para generar confusión, lo que acarrea como se ha dicho ya, daño importante a mi representada. La resolución impugnada no analiza todos los elementos enunciados y acreditados en el escrito de formulación de la oposición mediante los cuales se demuestra que mi representada posee una marca notoria y reconocida en el ámbito centroamericano. Continúa refiriéndose a las similitudes gráficas, fonética e ideológicas, y al riesgo de confusión existente entre las marcas.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente venido en alzada este Tribunal tiene por acreditado a folios 1 y 2 vuelto del expediente, que la empresa solicitante **E-MARKA DE SAN PEDRO SOCIEDAD ANÓNIMA**, pretende inscribir la marca de servicios “**GI GESTIONADORA INTERNACIONAL (DISEÑO)**”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir los servicios que constan en el folio 2 vuelto, donde tenemos, que el elemento distintivo de la denominación referida es “**GI**”, ya que los términos “**GESTIONADORA**” e “**INTERNACIONAL**”, son de uso común y descriptivos, toda vez, que describen el servicio de las gestiones que se hacen a nivel internacional, por lo que éstos se hacen impropetibles conforme lo dispuesto en el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: “(...) *Cuando la marca consista*

en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”, igual situación ocurre con la marca de comercio “GC GESTIONADORA DE CRÉDITOS (DISEÑO)”, inscrita, cuyo titular es la empresa GESTIONADORA DE CRÉDITOS DE SJ S.A., en el que, el elemento distintivo del conjunto es “GC”, ya que la expresión “GESTIONADORA DE CRÉDITOS” está compuesta por términos de uso común y que son necesarios por todos los competidores del sector pertinente, en este sentido lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, cuando aplicando el artículo citado, señala que “(...) la protección de elementos que figuren en marcas complejas, necesarios para el comercio del sector pertinente (...) no puede ninguna empresa que quiera brindar servicios de cobro de créditos o afines reivindicar o apropiarse de términos como GESTIONADORA-INTERNACIONAL-GESTIONADORA DE CRÉDITOS, etc., de ser así se le estaría dando un monopolio sobre términos que son necesarios por todos los competidores del sector pertinente, son de uso libre y necesario en el comercio”, por lo tanto, considera este Tribunal que el centro del cotejo se hace entre “GI” y “GC”.

De lo expuesto se puede inferir que, desde el punto de vista *gráfico o visual*, la marca de servicios solicitada “**GI** GESTIONADORA INTERNACIONAL (DISEÑO)”, la letras “GI” están en mayúscula de color dorado y puesta de forma vertical, rodeado por figuras geométricas en forma de semicírculos u óvalos de color verde y azul, acompañada de los términos “**Gestionadora**” e “**Internacional**”, escrita la primera letra de cada vocablo en mayúscula, y el resto de las letras en minúscula, ambas palabras en color dorado, los términos que conforman la denominación del signo inscrito “**GC** GESTIONADORA DE CRÉDITOS (DISEÑO)”, tenemos que, encima de las letras “GC”, se ubica una línea ondulada, están escritas sobre una línea recta, y debajo de ésta línea se encuentra la frase “**GESTIONADORA DE CRÉDITOS**” escrita en mayúscula, siendo, que las partículas “GI” y “GC”, se distinguen lo suficiente para evitar cualquier riesgo de confusión. En lo que corresponde al uso del color verde, nótese que el signo inscrito tiene protegibles el color verde oscuro y negro, mientras que el que aparece en la marca solicitada aparece el verde junto con otros colores, y al ser un elemento preponderante,

es un verde diferente, por lo que también en los colores se establece una distinción. En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo claro que, la pronunciación de ambos signos es diferente. *Ideológicamente o conceptual*, no hay similitud pues el signo solicitado no evoca la misma idea en la mente del consumidor que el signo inscrito.

Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión, que no existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos comparados, por lo que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que hace posible que éste pueda coexistir registralmente junto con el distintivo inscrito, en virtud de que no existe la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, es decir, éste no llega a asociar o a relacionar que los servicios que identifica la marca solicitada y los servicios que identifica el signo inscrito puedan tener un mismo origen empresarial, por lo que considera este Tribunal, que no lleva razón la representación de la sociedad recurrente cuando señala que *“(...) existe riesgo de confusión por parte del público, si se permite el uso sin causa justa del nombre impugnado, ya que se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo y el renombre de mi representada, lo que sería perjudicial para la misma”*, además, como bien lo indica la apelante *“Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino que los servicios sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*, supuestos, que en el presente caso no se dan, en razón, que los signos son diferentes, por tal circunstancia no hay riesgo de confusión.

En relación a la notoriedad alegada por la empresa opositora y apelante, respecto de la marca inscrita **“GC GESTIONADORA DE CRÉDITOS (DISEÑO)”**, al respecto, estima este Tribunal que la argumentación de notoriedad no se acoge, toda vez que de la prueba aportada en el expediente no logra demostrar que la marca inscrita haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la

Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008, y el artículo 31 del Reglamento a esa Ley, así como lo dispuesto en el numeral 16 inciso 2 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de ahí que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro de la Propiedad Industrial cuando indica que *“Con la prueba aportada, no podemos identificar el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público consumidor, no sabemos cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (...) No encontramos dato alguno que nos de una cuota de mercado que poseen los servicios ofrecidos o vendidos con la marca oponente y la posición que esta ocupa en el mercado, indicios de peso para la aprobación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los servicios y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado. La intensidad del uso de la marca puede demostrarse mediante el volumen de ventas (es decir, el número de unidades vendidas) y la facturación (es decir, el valor total de dicha ventas) alcanzados por el oponente en relación con los servicios que llevan la marca. No existe prueba en el expediente que nos brinde algún dato o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, la prueba es insuficiente en ese sentido, la documentación aportada no expresa dato alguno en cuanto a los medios utilizados, lugares, y cantidad de recursos invertida en la misma”*.

QUINTO. Así las cosas, al no existir identidad gráfica, fonética e ideológica, y riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal encuentra procedente declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Alberto Valenciano Kamer**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **GESTIONADORA DE CREDITOS DE SJ SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las diez horas, siete minutos, veinticinco segundos del ocho de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Alberto Valenciano Kamer**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **GESTIONADORA DE CREDITOS DE SJ SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las diez horas, siete minutos, veinticinco segundos del ocho de junio de dos mil once, la que en este 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.33

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55