



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0665-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “UNICENTRO GRUPO ROBLE”

ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4595-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0309-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-547-445, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos con diecisiete segundos del veintidós de agosto de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 28 de mayo de 2013, por el Lic. **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, solicitó el registro de la marca de servicios bajo la denominación **“UNICENTRO GRUPO ROBLE”**, en clase 37 internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de construcción; servicios de reparación;*



servicios de instalación.”

DISEÑO:



SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos con diecisiete segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, se resolvió: “(...) *Rechazar inscripción de la solicitud presentada. (...)*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, interpone para el día 06 de setiembre de 2013, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. En resolución dictada a las nueve horas, nueve minutos y cero segundos del doce de setiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- **Marca de Servicios: UNICENTRO (DISEÑO)**, propiedad de la empresa **PEDRO GOMEZ Y CIA, S.A**, bajo registro número **130496**, en **clase 37** internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de construcción, reparación y servicios de instalación.”* (v.f 47, 48)

DISEÑO:



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios denominada **“UNICENTRO GRUPO ROBLE (DISEÑO)”** en **clase 37** internacional, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita **“UNICENTRO (DISEÑO)”** propiedad de la empresa **PEDRO GOMEZ S.A.** Asimismo, se



comprueba del estudio integral que los signos protegen servicios en la misma clase 37 internacional, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las denominaciones marcarias en el comercio, por lo que con ello trasgrede lo dispuesto en el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la compañía **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, dentro de su escrito de agravios manifestó en términos generales, que lo que le interesa a su representada es que se inscriba el conjunto “Unicentro Grupo Roble” como un todo. Que el signo propuesto por su representada no contiene ninguna similitud con el inscrito, por lo que, como se ve no hay confusión debido a que buscan elementos de protección distintos. Que la palabra **UNICENTRO** corresponde a un concepto genérico, notoriamente conocido y utilizado para centros comerciales, por lo que no debería estar inscrito. Por lo anterior solicita se acoja el recurso planteado y se revoque la resolución venida en alzada, para que se continúe con el trámite de inscripción solicitado.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.



Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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 este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten los 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.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. No obstante, pese al análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal discrepa del criterio vertido, toda vez que de la valoración realizada a la marca de servicios solicitada **“UNICENTRO GRUPO ROBLE (DISEÑO)”**, presentado por la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, y el registro inscrito bajo la denominación **“UNICENTRO (DISEÑO)”**, si bien es cierto presentan rasgos similares o común entre ellos, no podríamos obviar que el signo propuesto contienen elementos que le proporcionan la actitud distintiva para poder coexistir registralmente, a la luz de las siguientes consideraciones:

La denominación propuesta **“UNICENTRO GRUPO ROBLE (DISEÑO)”**, a nivel visual, si bien contiene la palabra **“UNICENTRO”** en común con el signo inscrito, no podríamos verlo de manera aislada. Obsérvese en este sentido, que el término **UNICENTRO** se encuentra compuesto de dos frases, de la palabra **“UNI”** que es un elemento prefijal de origen latino que entra en la formación de palabras con el significado de ‘uno’ singular, y la palabra **“CENTRO”** que hace alusión a centro comercial. Por lo que, en su contexto general relaciona la expresión en dos términos genéricos y de usanza común que solo podrían ser utilizados como complementos en las propuestas, por ende, no podrían ser apropiados por parte de un tercero y dejar a los demás comerciante sin poder utilizar dichas expresiones en sus denominaciones, y como consecuencia de ello no podría considerarse que su distintividad sea definida por este término en específico, como de esa misma manera lo señala el artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte, no podríamos obviar que la denominación propuesta contempla otros elementos como lo es la frase **“GRUPO ROBLE”** y es en esta precisa expresión donde se contempla la



distintividad requerida, lo cual le proporciona al signo marcario una diferencia sustancial con respecto al registro inscrito, que hace que los signos puedan coexistir registralmente, dado que incluso a **nivel fonético** sea su pronunciación correcta o no, los signos cotejados se perciben de manera diferente, con lo se evidencia que contiene la actitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que el signo propuesto no trasgrede la normativa marcaria, siendo procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos con diecisiete segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para que el Registro de instancia, proceda con la continuación del trámite de inscripción requerido, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Rafael Arturo Quirós Bustamante**, apoderado especial de la empresa **ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, trece minutos con diecisiete segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, la cual en este acto se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el trámite de inscripción de la



solicitud de inscripción de la marca de servicios “**UNICENTRO GRUPO ROBLE (DISEÑO)**” en **clase 37** internacional, si otro motivo al aquí analizado no lo impidiese. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora