



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1380-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS (Diseño)”

PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 509-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 388-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-617-586, en representación de la empresa **PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS, S.A DE C.V.**, sociedad existente y constituida bajo las leyes de México, domiciliada en Bosque de Ciruelos No. 180, Piso 8, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11700 México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinticuatro minutos y cuarenta y cuatro segundos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero de 2009, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS**”



(Diseño)”, para proteger y distinguir, en la clase 36 de la nomenclatura internacional: “*Análisis financiero, importación financiera, negocios bancarios, operaciones de cambio, constitución de capitales, inversión de capitales, corretaje, crédito, depósito de títulos, depósito de valores, estimaciones financieras, estimaciones fiscales, factoring, servicios fiduciarios, constitución de fondos, inversión de fondos, negocios monetarios, operaciones de cambio, operaciones financieras, transacciones financieras, cotización en bolsa*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:28:25 horas, del 28 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objeta a la referida solicitud de inscripción, que ya existe inscrito el nombre comercial “**PIP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMERICA (Diseño)**”, bajo el registro número **186908**, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a prestar un servicio de cálculo, determinación y proveeduría de precios actualizados para la valuación e información relacionada, de tipos de valores, documentos e instrumentos financieros. Ubicado en San José, Cantón de Santa Ana, Distrito de Pozos, específicamente en Forum, Edificio uno, tercer piso, oficina número 300”, propiedad de la empresa **Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A.**

TERCERO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS, S.A DE C.V.**, mediante resolución dictada a las ocho horas con veinticuatro minutos y cuarenta y cuatro segundos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, 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. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 20 de octubre de 2009, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en representación de la empresa **PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS, S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 10 de marzo de



2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas con quince minutos del doce de febrero de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrito el nombre comercial **“PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMERICA (Diseño)”**, bajo el registro número **186908**, perteneciente a la empresa **PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA S.A.**, vigente desde el 20 de febrero de 2009, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a prestar un servicio de cálculo, determinación y proveeduría de precios actualizados para la valuación e información relacionada, de tipos de valores, documentos e instrumentos financieros. Ubicado en San José, Cantón de Santa Ana, Distrito de Pozos, específicamente en Forum, Edificio uno, tercer piso, oficina número 300”*. (ver folios 27 y 28).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL

APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS (Diseño)**”, en la clase 36 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una coincidencia entre ésta y el nombre comercial inscrito “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA (Diseño)**”, toda vez que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto la marca y los servicios solicitados se encuentran contenidos dentro del nombre y el giro comercial, por lo que le causaría al consumidor medio un perjuicio y se estaría afectando el interés público, además que del estudio integral de los dos signos, se comprueba que hay identidad, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en los consumidores, ya que los servicios prestados por los titulares con sus signos distintivos guardan una relación directa en cuanto al giro empresarial. Considera el Registro que desde el punto de vista gráfico, los signos enfrentados tienen más similitudes que diferencias, indicando que la única diferencia que existe es la palabra “CENTROAMÉRICA” en el nombre comercial registrado, con lo cual se denota la usencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable. Desde el punto de vista fonético señalo el Registro que la pronunciación de ambos signos resulta ser idéntica en cuanto a los vocablos “PiP” y “PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS”, y en razón de ello el consumidor medio podría percibir que está en presencia de un mismo origen empresarial, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, sea esa pronunciación correcta. En cuanto al aspecto ideológico, el vocablo “PiP” no es objeto de estudio por cuanto los mismos son términos de fantasía; y con respecto a los demás elementos denominativos de los signos que nos ocupan nos remiten a una misma idea, en razón de que el signo propuesto ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial registrado, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los servicios a un mismo origen empresarial. Por otra parte, el Órgano a quo, en cuanto a la carta de consentimiento presentada en autos, otorgada por el titular del signo inscrito que se cita como



objeción, señaló que dicha figura ni siquiera está regulada normativamente en nuestra legislación, por lo que de aceptar dicha carta estaríamos frente a una marca y un nombre comercial de dos titulares distintos que son similares en cuanto a su razón social y en cuanto a los servicios que el signo solicitado desea y el giro comercial del establecimiento registrado, lo que conllevaría a un riesgo de confusión que afectaría al público consumidor; citando además la tesis seguida por este Tribunal en cuanto a la figura de las cartas de consentimiento establecida en el Voto 322-2009, de las once horas con veinte minutos del treinta de marzo de dos mil nueve; concluyendo que por todas estas razones, no resulta posible la coexistencia registral de los signos enfrentados, acorde con la prohibición contenida en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en su escrito de expresión de agravios, que tal y como ha sido una costumbre administrativa que data de muchas décadas, el solicitante aportó al Registro una carta de consentimiento que otorgó el titular del registro citado, autorizando a su representada para el registro y uso de la marca pero que sin embargo el Registro argumenta en la resolución apelada que de permitirse la coexistencia de ambas marcas se corre el riesgo de generar confusión e inducir al consumidor a error al no poder distinguir el verdadero origen de los mismos, alegando el recurrente al respecto que no existe dicho riesgo de confusión, dado que ambas signos son esencialmente idénticos y utilizarán un mismo canal de distribución, de tal forma que denotan un mismo origen, máxime si el titular del nombre comercial inscrito ha consentido en el uso y registro de la marca que se solicita. Asimismo alega que el titular del registro No. 186908 incluso ha cedido dicho registro a favor de su representada, lo cual demuestra con el documento que adjunta, el cual a su dicho está siendo legalizado y será presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.

A-) **Sobre la ubicación teórica del problema.** De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son prácticamente idénticos, por



cuanto uno y otro se constituyen por vocablos con un claro contenido conceptual gráfico, resultando el signo propuesto como “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS (Diseño)**”, y el signo inscrito como “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA (Diseño)**”, siendo la única diferencia que el signo inscrito consta del vocablo “**CENTROAMÉRICA**, por lo que resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues en tal caso los signos de marras presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en el artículo 8 inciso d) ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción de un signo distintivo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción de una marca.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es que: “... *permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.*”, como bien lo establece el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, al indicar el concepto de marca; corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, signos distintivos similares o idénticos para designar productos, servicios, empresas o establecimientos comerciales idénticos, de la misma naturaleza o finalidad o íntimamente relacionados en cuanto al giro comercial. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de signos distintivos confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a signos distintivos (marcas, nombres comerciales y señales de propaganda) se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de*



Especialidad Marcaria, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos, servicios o establecimientos comerciales con sus respectivos giros, sino sólo aquéllos para los que la marca o nombre comercial fue solicitado. Es decir, de acuerdo con el **Principio de Especialidad**, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca o un nombre comercial recae por su orden, únicamente sobre los bienes o servicios y sobre el tipo de establecimiento para los que han sido registrados, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, ni el nombre comercial cualquier establecimiento mercantil sino que su espectro de protección se halla limitado respectiva y únicamente a los productos o servicios; y el tipo de establecimiento para los cuales fue solicitado su registro.

Por ende, así enunciado el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario, sucediendo lo mismo con los nombres comerciales. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la **especialidad** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable; siendo todo lo anterior también aplicable a la figura de los nombres comerciales.

Entonces, por la aplicación del **Principio de Especialidad** se puede solicitar el registro de un



signo distintivo igual a una marca inscrita o a un nombre comercial inscrito, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para el caso concreto que el giro o la actividad comercial de la empresa o establecimiento comercial a proteger y distinguir, respectivamente y viceversa, no guarde ni tenga relación con los productos o servicios de la marca inscrita o con el giro o la actividad comercial del nombre comercial inscrito. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca o nombre comercial registrados traspasa los límites de la clase o del giro o la actividad comercial donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesis, hay que señalar 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 (**como en este caso**), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial inscrito, 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.

B-) Sobre la irregistrabilidad de la marca solicitada. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios **“PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS (Diseño)”** fundamentado en una duplicidad de identidad, así como por tratarse de servicios relacionados con el giro o la actividad mercantil del nombre comercial inscrito **“PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA (Diseño)”**, propiedad de la empresa **Proveedor Integral de Precios Centroamérica S.A.**, dando como fundamento legal la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:



“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca pretendida y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforman tanto la marca solicitada como el nombre comercial inscrito son prácticamente idénticos, lo cual lo constituye otra causa de irregistrabilidad del signo solicitado.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada están relacionados con el giro y las actividades comerciales que desarrolla el nombre comercial inscrito. Adviértase, que **el nombre comercial inscrito** protege desde el 20 de febrero de 2009 **un establecimiento comercial dedicado a prestar un servicio de cálculo, determinación y proveeduría de precios actualizados para la valuación e información relacionada, de tipos de valores, documentos e instrumentos financieros. Ubicado en San José, Cantón de Santa Ana, Distrito de Pozos, específicamente en Forum, Edificio uno, tercer piso, oficina número 300, y la marca de servicios** solicitada pretende proteger y distinguir **Análisis financiero, importación financiera, negocios bancarios, operaciones de cambio, constitución de capitales, inversión de capitales, corretaje, crédito, depósito de títulos, depósito de valores, estimaciones financieras, estimaciones fiscales, factoring, servicios fiduciarios, constitución de fondos, inversión de fondos, negocios monetarios, operaciones de cambio, operaciones financieras, transacciones financieras, cotización en bolsa**. El hecho de que ambos listados por su orden actividades comerciales y servicios estén relacionados entre sí, pertenezcan al mismo



sector comercial o ramo, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos, con la única diferencia antes señalada de la palabra “**CENTROAMÉRICA**” de más en el signo inscrito, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde las frases “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS (Diseño)**” y “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA (Diseño)**”, juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión de la marca solicitada.

De lo expuesto hasta aquí, se concluye que el titular de una marca o un nombre comercial puede, respectivamente y viceversa, pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza o solicita su propio signo (marca o nombre comercial), sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie o relacionados éstos con el giro o la actividad comercial sobre la cual se obtuvo la inscripción de un nombre comercial o se goce de un uso con anterioridad, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios y la empresa u establecimiento comercial tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS (Diseño)**” presentada por cuenta de la empresa **Proveedor Integral de Precios, S.A. DE C.V.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, por encontrarse ya registrado el nombre comercial “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA (Diseño)**”, cuyo titular es la empresa **Proveedor Integral de Precios Centroamérica S.A.**, por la identidad entre ambos, y porque protegería y distinguiría servicios íntimamente relacionados con un giro o actividad comercial que desarrolla el nombre comercial inscrito, compitiéndole



ahora a este órgano de alzada determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 inciso d) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los servicios que se protegerían y distinguirían con la marca solicitada y el giro comercial del establecimiento que protege y distingue el nombre comercial inscrito, tomando como punto de partida, desde luego, la Clasificación de Niza, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, el nombre comercial “**PIP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA (Diseño)**” fue inscrito para identificar un establecimiento comercial dedicado a prestar un servicio de cálculo, determinación y proveeduría de precios actualizados para la valuación e información relacionada, de tipos de valores, documentos e instrumentos financieros, ubicado en San José, Cantón de Santa Ana, Distrito de Pozos, específicamente en Forum, Edificio uno, tercer piso, oficina número 300, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, ese mismo signo distintivo, con la salvedad hecha, fue solicitado como marca de servicios por una empresa distinta de la titular del nombre comercial inscrito, para identificar servicios íntimamente relacionados con el giro y actividad comercial que protege y distingue el nombre comercial inscrito, por lo que **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos**, según puede observarse de seguido del elenco del giro comercial que es protegido por el nombre comercial inscrito y del elenco de servicios que protegería y distinguiría la marca solicitada:

--	--



MARCA SOLICITADA	NOMBRE COMERCIAL INSCRITO
En clase 36 internacional: <u>Análisis financiero, importación financiera, negocios bancarios, operaciones de cambio, constitución de capitales, inversión de capitales, corretaje, crédito, depósito de títulos, depósito de valores, estimaciones financieras, estimaciones fiscales, factoring, servicios fiduciarios, constitución de fondos, inversión de fondos, negocios monetarios, operaciones de cambio, operaciones financieras, transacciones financieras, cotización en bolsa.</u>	<u>Un establecimiento comercial dedicado a prestar un servicio de cálculo, determinación y proveeduría de precios actualizados para la valuación e información relacionada, de tipos de valores, documentos e instrumentos financieros. Ubicado en San José, Cantón de Santa Ana, Distrito de Pozos, específicamente en Forum, Edificio uno, tercer piso, oficina número 300.</u>

Lo anterior se debe a que tanto esos servicios como el giro comercial del establecimiento del nombre comercial inscrito, se relacionan entre sí (v. artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los servicios de la marca solicitada y el giro comercial del establecimiento del nombre comercial inscrito, pertenecientes a las empresas involucradas en este asunto, en el público consumidor, en el sentido de que éste creerá que los servicios que protege y distingue la marca solicitada son del mismo titular que el del nombre comercial inscrito **“PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMÉRICA (Diseño)”**.

Entonces, la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que



ocurra, en perjuicio de la empresa titular del nombre comercial registrado: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, aplicable en este caso para e los nombres comerciales, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre el establecimiento comercial de la empresa titular y los servicios de la marca solicitada, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada; razones todas las anteriormente expuestas, por las que resultan totalmente improcedentes los argumentos planteados por la aquí recurrente en su escrito de expresión de agravios.

QUINTO. EN CUANTO A LA CARTA DE CONSENTIMIENTO Y LA CESIÓN DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL PRESENTADAS EN AUTOS. En lo referente a los agravios expresados por la aquí recurrente en cuanto a que resulta posible la coexistencia registral de los signos enfrentados en virtud de la Carta de Autorización y Consentimiento que consta en autos a folio 19, presentada por la aquí recurrente, y que fuera otorgada por la empresa **Proveedor Integral de Precios Centroamérica S.A.**, en donde se consiente y autoriza el uso y registro de la marca “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS (Diseño)**”, en la clase 36 internacional, a favor de **Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.**, consintiendo de este modo con la coexistencia pacífica en el mercado con el nombre comercial de su propiedad “**PiP PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS (Diseño)**”, valga señalar: ¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor? En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor requerirá de los servicios ya destacados para la marca solicitada los cuales como ya se dijo se encuentran íntimamente relacionados con el giro comercial del nombre comercial inscrito.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información



disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad; resultando aplicable todo lo anterior a la figura del nombre comercial que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado, cuando debe validarse su coexistencia registral con una marca u otro nombre comercial o viceversa.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de servicios íntimamente relacionados, hayan resuelto su problema y que la titular del nombre comercial inscrito considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (**sea un documento de autorización y consentimiento de coexistencia de signos distintivos**), que consta en autos, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de servicios, bajo signos distintivos similares, casi idénticos, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, inciso d) de nuestra Ley de Marcas y que descansa en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*



Si bien el titular del nombre comercial inscrito renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sea el documento que consta en autos, que ni siquiera está regulado normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos o servicios de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos signos distintivos estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización (carta de consentimiento u autorización) que deja en desprotección al consumidor.

Finalmente en lo que respecta al documento de cesión de registro de nombre comercial que consta a folio 39 del expediente tramitado en este Tribunal bajo el expediente No. 2009-1379-TRA-PI, al que remitiera la aquí recurrente en el presente expediente mediante su escrito de expresión de agravios que consta a folios 38 y 39 del mismo, valga decir que no consta en autos que dicho traspaso haya sido presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, por lo que se deduce que obviamente no ha sido inscrito, razón por la cual siempre existiría el riesgo confusión antes anotado para el consumidor en ese sentido, lo que violenta el artículo 69 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 69.- Transferencia del nombre comercial. El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea.



La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro se inscribirá en el Registro de la Propiedad Industrial, según el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.”

Por lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular del nombre comercial inscrito, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo **8 inciso d)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga** como Apoderado Especial de la empresa **Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinticuatro minutos y cuarenta y cuatro segundos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, la cual, en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga** como Apoderado Especial de la empresa **Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinticuatro minutos y cuarenta y cuatro segundos del diecisiete de setiembre de dos mil nueve, la cual, en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS

**TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE
COMERCIAL**

TNR: 00.42.40