



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0828-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo ADVANTEST (diseño)

Advantest Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 13079-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 414-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta minutos del veinte de abril del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa Advantest Corporation, organizada y existente según las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:46 horas del 26 de agosto de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 12 de octubre de 2007 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Advantest Corporation, solicitó el registro como marca de servicios del signo

ADVANTEST

en clase 42 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de diseño de programas de computadoras, servicios de programación de computadoras, o mantenimiento de programas de computadoras.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 09:27:46 horas del 26 de agosto de 2008, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 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. Se tiene como hecho probado de interés para la presente resolución, que bajo el registro N° 125401 se encuentra inscrita la marca de servicios **ADVANTIS**, a nombre de la empresa Servicios Para Medios de Pago S.A., en clase 42 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de programación para ordenadores (ver folios 35 y 36).

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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción planteada basándose en que ésta corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, dado que del análisis y cotejo con la marca inscrita **ADVANTIS**, ambas distinguen servicios relacionados, y entre ellas existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar



confusión en los consumidores.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de respuesta a la audiencia otorgada por este Tribunal, van dirigidos a señalar que ambas marcas coexisten en otros países, que hay diferencia gráfica y fonética, que el signo solicitado es el nombre de la empresa, que los servicios prestados son muy sofisticados y dirigidos a usuarios muy especializados, que no importa que sean de la misma clase sino la diferenciación entre los servicios, y que se ha permitido el registro de marcas en condiciones similares.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la diferenciación 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el registrador primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían esos consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten 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. 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 o servicio 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, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de los signos enfrentados debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
ADVANTIS	ADVANTEST
Servicios	Servicios
Clase 42: servicios de programación para ordenadores	Clase 5: diseño de programas de computadoras, servicios de programación de computadoras, o mantenimiento de programas de computadoras

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Referido a los servicios indicados, y atendiendo al inciso d) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:



“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; (...)”

Tenemos que, lejos de lo afirmado por el apelante en cuanto a la diferencia entre los servicios prestados, más bien se denota identidad y relación entre ellos. Servicios de programación para ordenadores tal y como lo indica el registro previo, es lo mismo que servicios de programación de computadoras: ordenador y computadora son palabras que en España son usadas de forma sinónima, y precisamente de ese país es oriunda la empresa que detenta la marca registrada. Luego, diseño de programas de computadoras y mantenimiento de programas de computadoras son actividades evidentemente similares y relacionadas a los servicios de programación para ordenadores, por lo que no se puede validar la argumentación del apelante en cuanto a que existe diferenciación entre los servicios, ya que estos, no sólo pertenecen a la misma clase, sino que son en un caso idénticos y en los otros dos similares y relacionados entre sí. Y sobre lo argüido acerca de la especialización del consumidor promedio de los servicios ofrecidos, las afirmaciones que se hagan en cualquier sentido deben de ser probadas por los medios admitidos en nuestro ordenamiento jurídico, en el presente caso, dichas afirmaciones carecen de elementos probatorios que las sustenten.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición,**



2002, pág. 293).

Entendido el anterior comentario **a contrario sensu**, y apuntada claramente la cercanía entre los servicios, tenemos que el signo registrado es del tipo denominativo, conformado únicamente por letras, mientras que el solicitado posee un elemento de diseño en sus letras A, por lo que se puede considerar mixto, sea conformado por elementos literales y gráficos. Siendo que el diseño que presenta la solicitud no va más allá de añadir un elemento que consiste en agregar a las letras A que componen a la palabra una línea colocada en posición horizontal que sale desde la base izquierda de la letra hacia el centro, no se considera que ese elemento del diseño pueda crear un elemento diferenciador respecto de la marca inscrita, ya que el signo solicitado se compone de siete letras más que no presentan ningún diseño; así, gráficamente, los términos deben de compararse atendiendo a su elemento denominativo, ADVANTIS y ADVANTEST comparten seis letras, las cuales se encuentran colocadas en idéntica posición en ambas palabras, siendo diferenciadas tan sólo por su parte final, en la cual poseen dos y tres letras respectivamente, así, se denota que las similitudes a nivel gráfico son mayores que las diferencias entre ambas palabras. A nivel fonético, el hecho de compartir las mismas letras y que éstas estén colocadas en idéntica posición en ambas palabras conlleva a una pronunciación idéntica, diferenciada únicamente por su sonido final, el cual, en el signo solicitado, el sonido de la “T” final tiende a desaparecer por lo que suena más la “S”, acercándola aún más a la marca inscrita, por lo que a este nivel también hay similitud.

El nivel ideológico pierde interés por la falta de un significado concreto de las palabras contrapuestas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, y permitir la inscripción de la marca de fábrica y comercio **ADVANTEST** quebrantaría lo



estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Advantest Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:46 horas del 26 de agosto del 2008, la que en este acto se confirma.

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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Advantest Corporation en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:27:46 horas del 26 de agosto de 2008, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33