



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0133-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca “ADVANCE PC (DISEÑO)”**

**SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1561-2009)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO No. 466-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas quince minutos del veintiséis de setiembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** planteado por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, dos minutos, treinta y nueve segundos del diecisiete de diciembre de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha 23 de febrero de dos mil nueve, el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdían**, con cédula de identidad número 1-532-390, representando a **Grupo Deltron, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú, solicitó el registro de la marca de fábrica y de comercio **“ADVANCE PC (Diseño)”**, para proteger y distinguir **“equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, computadoras, periféricos de ordenador, componentes y accesorios de cómputo, tales como mouse, teclados, cámaras web y parlantes”**, en clase 09 de la nomenclatura internacional, con el diseño:



**SEGUNDO.** Que una vez publicados los edictos correspondientes, dentro del término conferido y mediante escrito que suscribe el Licenciado Manuel Peralta Volio, representando a la empresa **SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO, S.A.** se presenta oposición al registro indicado.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las quince horas, dos minutos, treinta y nueve segundos del diecisiete de diciembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y en consecuencia acoge la marca solicitada.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diecinueve de enero de dos mil diez, la empresa opositora apeló la resolución final indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Mora Cordero; y,**

***CONSIDERANDO***



**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal admite como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 87 a 94 de este expediente.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo a la oposición presentada, al considerar que al confrontar el signo solicitado con los inscritos en clases 36 y 38, resulta innecesario un cotejo marcario en virtud de que no hay relación alguna entre los productos que cada una protege. Al confrontarla con los inscritos en clases 9 y 42, que protegen, entre otros: equipo para el tratamiento de la informática y ordenadores y servicios de programación para ordenadores, sin embargo, observados en su conjunto es claro que únicamente comparten las letras “**ADVAN**” pero el resto de los términos es muy distinto (**CE** y **TIS**), dado lo cual no se ve posibilidad de que puedan causar confusión en el público consumidor. Asimismo, los elementos del signo solicitado pueden traducirse “advance” como “progresar” y “pc” como “computador personal”, mientras que el inscrito es un término de fantasía y por lo tanto no tiene traducción, siendo entonces que los signos confrontados no evocan el mismo concepto. En razón de todo lo anterior, concluye que el signo solicitado es susceptible de protección registral por lo cual acoge su registro.

Por su parte, la apelante argumenta que en la marca solicitada el término dominante es “ADVANCE”, ya que el término “PC” es de uso común y por ello no monopolizable. En razón de esto, el cotejo marcario debe realizarse entre ambos términos denominativos, sea **ADVANCE** y **ADVANTIS**, de lo que resulta clara la similitud entre las marcas a nivel gráfico, fonético e ideológico y por lo tanto no existen suficientes diferencias entre ellos, siendo entonces que el signo propuesto no cumple los requisitos necesarios para constituirse en una marca, a saber originalidad, novedad y distintividad. El registro del signo propuesto puede generar en el



consumidor la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen empresarial, lo que podría constituirse en un aprovechamiento injusto del buen nombre de su representada, dado lo cual solicita sea revocada la resolución que apela y denegado el registro solicitado.

Por otra parte, la representación de la empresa solicitante, Grupo Deltron S.A., en defensa de la concesión del registro que ha obtenido del Registro de la Propiedad Industrial manifiesta que considera correcto lo resuelto por éste, dado lo cual solicita se confirme la resolución impugnada y se deniegue la oposición.

**CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS.** Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

<b>SIGNOS INSCRITOS</b> No. 125402 y No. 125401	<b>SIGNO SOLICITADO</b>
<b>ADVANTIS</b>	
Productos	Productos
<b>Clase 09:</b> Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección) de socorro, (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes, soportes de registro magnético, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecánicos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, <b>equipo para el tratamiento de la informática y ordenadores</b> , extintores y tarjetas magnéticas, de identificación, <b>programas de ordenador</b> registrados.	<b>Clase 09: Equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, computadoras,</b> periféricos de ordenador, componentes y accesorios de cómputo, tales como mouse, teclados, cámaras Web y parlantes.



<b>Clase 42: Servicios de programación para ordenadores.</b>	
--	--

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y de acuerdo al cuadro comparativo realizado, saltan dos elementos a la vista, por un lado, la **identidad y relación en los productos a distinguir** por la marca solicitada respecto de los productos y servicios que distinguen las marcas inscritas, y por otro lado, la coincidencia de la palabra “**ADVAN**” tanto en las marcas inscritas como en la solicitada. Esto obliga a analizar si los demás componentes, sea el diseño que ha sido agregado y el término “**CE**” aportan suficiente aptitud distintiva frente a las inscritas “**ADVANTIS**”.

En relación con las marcas mixtas, esto es, aquellas conformadas por un diseño o elemento gráfico y otro elemento denominativo que es, en principio, el que debe prevalecer al momento de realizar el cotejo, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, siendo la regla que el elemento preponderante en los signos mixtos sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y es hacia éste que se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas.

Una vez realizado el ejercicio anterior, concluye este Tribunal que tal y como lo afirma la recurrente, existen más similitudes que diferencias entre los signos confrontados, ya que, en su aspecto denominativo, esa diferencia consiste únicamente en las palabras “**CE**” del signo solicitado y “**TIS**” de los inscritos, siendo comunes o similares y relacionados algunos de los productos protegidos por ambas, dado lo cual, las diferencias entre los signos en pugna resultan insuficientes al punto de que no es dable el registro solicitado y por ello debe ser revocada la resolución venida en Alzada y en consecuencia se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO, S.A.**



**QUINTO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **SERVICIOS PARA MEDIOS DE PAGO, S.A.** contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, dos minutos, treinta y nueve segundos del diecisiete de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que sea denegado el registro del signo “**ADVANCE PC (DISEÑO)**” solicitado por la empresa **GRUPO DELTRON, S.A.** 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **Inscripción de la marca**

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**