



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1061-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PRESENCIA ESTRATÉGICA (diseño)

Marcas y otros signos

Hernando Antonio Segura Bolaños, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6844-2012)

VOTO N° 0486-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del seis de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado José Pablo Mata Ferreto, mayor, divorciado, abogado y notario, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y cuatro-seiscientos once, en su condición de apoderado especial administrativo del señor Hernando Antonio Segura Bolaños, quien es mayor, casado, administrador de negocios, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-cero setecientos trece-cero quinientos setenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, cuatro segundos del dos de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de julio de dos mil doce, el señor Segura Bolaños solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de asesoría, consultoría, tercerización, diagnóstico y diseño estratégico en temas comerciales, de mercadeo, ventas y gerencia dirigidos a la comunidad empresarial en general.

SEGUNDO. Que por resolución final dictada a las nueve horas, cuarenta minutos, cuatro segundos del dos de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha diez de octubre de dos mil doce, la representación del solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, cincuenta y siete minutos, nueve segundos del diecisiete de octubre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.


Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de servicios en la clase 35 de la Clasificación de Niza:



- 1- a nombre de Estrategika Planes y Tácticas de Comunicación S.A., registro N° 161249, vigente hasta el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, para distinguir servicios de agencia de publicidad, servicios de publicidad, servicios de relaciones públicas, servicios de asesorías en tratamiento con prensa y medios, servicios de publicidad por correo, diseminación de publicidad, renta de espacios para publicidad, renta de espacios publicitarios en medios de comunicación, publicidad por correo directo, preparación de modelos publicitarios o promoción de ventas, organización de exhibiciones con fines publicitarios o comerciales, organización de ferias con fines publicitarios o comerciales, publicidad exterior, publicación de textos publicitarios, preparación de columnas publicitarias, renta de material publicitario, publicidad por radio o televisión, actualización de material publicitario (folios 14 y 15).




- 2-  a nombre de la Universidad de Costa Rica, registro N° 174965, vigente hasta el diecisiete de julio de dos mil dieciséis, para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina (folios 16 y 17).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, amén de que los servicios son idénticos, decidió rechazar el registro solicitado. Por su parte, el recurrente argumenta que los signos si poseen diferencias entre si suficientes para permitir su coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos y el solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
		
Servicios	Servicios	Servicios
Clase 35: servicios de agencia de publicidad, servicios de publicidad, servicios de relaciones públicas, servicios de asesorías en tratamiento con prensa y medios, servicios de publicidad por correo, diseminación de publicidad, renta de espacios para	Clase 35: servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina	Clase 35: servicios de asesoría, consultoría, tercerización, diagnóstico y diseño estratégico en temas comerciales, de mercadeo, ventas y gerencia dirigidos a la comunidad empresarial en general



publicidad, renta de espacios publicitarios en medios de comunicación, publicidad por correo directo, preparación de modelos publicitarios o promoción de ventas, organización de exhibiciones con fines publicitarios o comerciales, organización de ferias con fines publicitarios o comerciales, publicidad exterior, publicación de textos publicitarios, preparación de columnas publicitarias, renta de material publicitario, publicidad por radio o televisión, actualización de material publicitario		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

La comparación ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, estipula el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento).

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, los servicios que se piensan proteger con el signo solicitado, resumidamente gestión de temas comerciales, está contenido en el listado de las marcas inscritas.



“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, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los servicios cotejados, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Con vista en el cuadro comparativo planteado considera este Tribunal que, a nivel gráfico, siendo los signos mixtos, el elemento central de su aptitud distintiva está en las palabras que acompañan al conjunto de elementos, siendo que las palabras PRESENCIA ESTRATÉGICA ya están contenidas en las marcas inscritas, y, como señala Lobato, prevalece lo denominativo sobre lo gráfico, puesto que en el tráfico mercantil las cosas se identifican y piden por su nombre y los gráficos son impronunciables (**op. cit., pág. 296**). Así, considera este Tribunal que en el nivel gráfico existen mayores similitudes que diferencias.

A nivel fonético, la identidad de palabras hacen que en este sentido también se encuentre una gran similitud que prácticamente raya con la identidad.

A nivel ideológico también evocan los signos cotejados una misma idea, la de gestión estratégica a través de una presencia en el medio comercial adecuado, por lo que en dicho nivel se encuentra identidad entre los signos.

Así, al presente asunto le es aplicable lo estatuido por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:



“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:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”
(subrayado nuestro).

Así, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 José Pablo Mata Ferreto representando al señor Hernando Antonio Segura Bolaños en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta minutos, cuatro segundos del dos de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33