

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1138-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SURFACE”

MICROSOFT CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-7573)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0550-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de Apoderado de la empresa **MICROSOFT CORPORATION**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Washington, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y treinta y cinco horas del veintidós de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de Agosto del 2012, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en su condición dichas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “SURFACE”, en clase 9 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Ordenadores; ordenadores tipo tableta; ordenadores portátiles plegables; ordenadores móviles; lectores para libros electrónicos y otras publicaciones electrónicas; periféricos para ordenadores inalámbricos; módulos de comunicaciones móviles para uso con ordenadores tipo tabletas; audífonos; parlantes de audio; teclados para ordenadores; teclados musicales electrónicos, ratones para ordenadores; cámaras



web; lapiceros digitales; cables de alimentación; cargadores de baterías, cables electrónicos y juegos de cables; bases de conexiones electrónicas; bases de conexiones de ordenadores; adaptadores para uso en ordenadores y periféricos de ordenadores; dispositivos de hardware USB, estuches para transportar y sujetadores para equipo electrónico, tales como, ordenadores tipo tableta, ordenadores portátiles plegables; ordenadores móviles, periféricos de ordenadores, lectores para libros electrónicos y otras publicaciones electrónicas, accesorios para ordenadores.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con veintiún minutos y treinta y cinco horas del veintidós de octubre de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

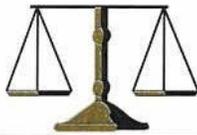
III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de Noviembre del 2012, el Licenciado **Zurcher Blen**, en representación de **MICROSOFT CORPORATION.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y siendo que se desestimó el recurso de revocatoria y se admitió el de apelación, conoce esta litis este tribunal.

IV. 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 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. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

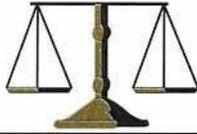


1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de **BENSUSSEN, DEUTSCH & ASSOCIATES INC.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**POWERSURFACE**”, bajo el número de registro 200580, inscrita el 30 de Abril de 2010 vigente hasta el 30 de Abril de 2020, para proteger en clase 9 Internacional: Estaciones para cargar aparatos electrónicos de mano. (Folio 20).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**SURFACE**”, fundamentándose en que se observa en el presente expediente que entre el signo que se pretende inscribir y el inscrito “**POWERSURFACE**” existe similitud gráfica y fonética, y ambos buscan proteger productos similares y relacionados que puede inducir a error o confusión al público consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, por lo que violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó básicamente en su escrito de exposición de agravios indica que con la limitación de los productos presentada se elimina el riesgo de confusión entre el signo citado “**POWERSURFACE**” y la marca que se pretende inscribir, ya que expresamente excluye de su ámbito de protección las estaciones para cargar aparatos electrónicos de mano. Agrega que la marca debe analizarse con base en el Principio de Unicidad siendo que esa es la manera como la percibe el consumidor, y que la marca pretendida tiene distinta pronunciación y apariencia con la marca registrada, además ambos signos protegen productos distintos. Aunado a lo anterior menciona que la marca es de una amplia y reconocida difusión por lo que los productos que se comercializan siempre estarán bajo el sello de MICROSOFT, marca que es reconocida internacionalmente en el ámbito del software y hardware y por último señala que los productos de la marca registrada son cargadores de los controles para la consola Wii, y los



productos de la solicitante son totalmente distintos por lo que ambos registros marcarios pueden coexistir sin causar ninguna confusión al público.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, este Tribunal coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Considera este Órgano de Alzada que entre los signos “**SURFACE**” y “**POWERSURFACE**”, existen similitudes graficas y fonéticas, siendo lo procedente proteger la marca inscrita, debiendo rechazar el signo propuesto. Observa además esta autoridad que con relación a los productos no es procedente la aplicación del Principio de Especialidad por cuanto los productos están relacionados y se encuentran en la misma clase 9.

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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también iguales o relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “**POWERSURFACE**”, y la solicitada “**SURFACE**” presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado, de tal forma que al realizar la confrontación de la marca solicitada y la inscrita, observa este Tribunal que el elemento preponderante **SURFACE** se encuentra contenida en ambos signos, configurándose además una confusión visual, por la que puede provocarse equivocación entre los consumidores al existir relación entre los productos, los cuales como inicialmente se



indicó se encuentran relacionados, advirtiéndose también entre ellas una similitud gráfica y fonética, de ahí que prácticamente no existe diferencia entre ambas, lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone en razón de que el signo solicitado no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no existe bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita incluye dentro de sus distintos productos que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **MICROSOFT CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y treinta y cinco horas del veintidós de octubre de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**SURFACE**”. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.