



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0067-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:

“HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA”

HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-7473)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 592-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Marck Van Der Laat Robles, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento noventa y seis cero dieciocho vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos veinte segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Licenciado Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la sociedad **HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA S.A**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **“HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA”** en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir:



“Servicios de consultorías sobre administración de personal, dirección de negocios, de recursos y capital humano de las empresas; consultorías para la organización y dirección de negocios, administración de personal, dirección y organización de negocios; servicios de consultorías en las relaciones laborales, desarrollo organizacional, consultoría en manuales y procedimientos en la administración de empleados; asesoría para la dirección y organización laboral, de negocios y empresas; reclutamiento, búsqueda y contratación de personal administrativo, de ejecutivos y técnicos ”. Clase 41 internacional: “Servicios de educación, esparcimiento y capacitaciones dirigidas al recurso y capital humano individual y colectivo de las empresas, enfocado en las relaciones laborales y en el desarrollo organizacional”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con dieciséis minutos veinte segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”.***

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la sociedad **HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA S.A,** mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 diciembre de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la



Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es ENJOY HOTELS & RESORTS S.A:

1.- **H.U.A.N.** bajo el número de registro 238201, vigente desde el 29 de agosto de 2014 y hasta el 29 de agosto de 2024, para proteger y distinguir en clase 42: "Servicios relacionados con la capacitación, formación, educación e implementación en proyectos de responsabilidad social." (v. f 05)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, los cuales se echan de menos en este caso; es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como



corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el



innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que, el signo solicitado es denominativo y el inscrito mixto, siendo el distintivo solicitado: “**HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA**” y la marca inscrita es mixta: H.U.!!!A.N.

Como se puede observar con claridad, en los signos confrontados existe similitud desde el punto de vista gráfico y fonético, obsérvese que tanto el signo solicitado como los inscritos contienen la palabra **HUMAN** y además de que protegen productos relacionados y que el consumidor los va a encontrar en los mismos establecimientos comerciales, lo cual podría causar riesgo de confusión y de asociación empresarial, percibiendo el consumidor el signo de una manera completa, destacándose el término **HUMAN**. Desde el punto de vista fonético si bien es cierto el signo solicitado contiene otros términos, el consumidor a la hora de referirse al producto lo va a relacionar con la palabra **HUMAN**. Desde el punto de vista ideológico o conceptual, también existe similitud, ya que los signos enfrentados remiten a una misma idea, que es el término **HUMAN**.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y los inscritos corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo



sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto.

CUARTO. Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de los signos, conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada **“HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA”** debe rechazarse, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita por cuanto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son similares y busca proteger los mismos servicios .

Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los servicios que comercializan la empresa solicitante y apelante y la titular de la marca inscrita ENJOY HOTELS & RESORTS S.A.

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la sociedad **HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos veinte segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la



solicitud de inscripción de la marca “**HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA**” en clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marck Van Der Laat Robles, en su condición de apoderado especial de la sociedad **HUMAN CAPITAL CENTRO AMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos veinte segundos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**HUMAN CAPITAL CENTRO**”. 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.