



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1058-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “GENESIS”

PHARMA DEVELOPMENT S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-7466)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 752-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de agosto del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Argentina y domiciliada en Maipú, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Argentina, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y un segundos del veintiséis de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de Agosto del 2011, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, de calidades y condición dichas anteriormente, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**GENESIS**”, en clase 42 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación*”



industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y un segundos del veintiséis de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO* / Con base en las razones expuestas, (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Noviembre de 2011, el Licenciado **Zurcher Gurdian**, en representación dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

CUARTO. 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 Jueza Ortiz Mora, 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 hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, lo siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**PARQUE DE LA GÉNESIS**”, bajo el registro número 177599, en **Clase 42** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **RUTA DE LA PAZ Y DEL PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica 3-301-458474, inscrita el 7 de Julio de 2008, y vigente hasta el 7 de Julio de 2018, para proteger y distinguir: “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativo a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software”. (Folio 7)



2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “**PARQUE DE LA GÉNESIS**”, perteneciente a la **RUTA DE LA PAZ Y DEL PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica 3-301-458474, inscrito el 11 de Junio del 2008, para proteger un establecimiento dedicado a la prestación de los servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial: diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. Ubicado en Costa Rica Guanacaste de Nandayure, Distrito de Bejuco, Zona de Corozalito, entre el Restaurante Barranquilla y la pista de aterrizaje del Hotel Punta Isleta.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quen*, 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**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen*



oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)". (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *"Me apersono a entablar formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSISDIO ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 14 horas y 34 minutos del veintiséis de Octubre de 2011, dictada en el expediente de la solicitud de la marca : GENESIS, Clase 42, Exp. NO.2011-7466."* (Folio 27), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 34) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, ya que la marca propuesta resulta irregistrable por transgredir los incisos a) y d) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca **"PARQUE DE LA GÉNESIS"**, ya inscrita como marca de servicios y nombre comercial bajo los registros número 177599 y 175892, a nombre de la empresa **RUTA DE LA PAZ Y DEL PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**, por cuanto las mismas protegen productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, y analizadas en forma global y conjunta, como es criterio del *a quo* así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, por cuanto



ambas protegen productos de la clase 42, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de lección del consumidor así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos o servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los servicios proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso d. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso* (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita los signos “**PARQUE DE LA GÉNESIS**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**GENESIS**”, dentro de la cual se encuentran iguales servicios



y ambas en clase 42, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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, 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 doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, en representación de la compañía **PHARMA DEVELOPMENT S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y un segundos del veintiséis de octubre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca “**GENESIS**”. 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 Suarez 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.