

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0220-TRA-PI



Solicitud de inscripción del nombre comercial “

TRES CIENTO UNO SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2016-537)

VOTO N° 775-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por **TOBIAS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ**, mayor, soltero, vecino de San José, cédula de identidad 1-1222-847, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRES CIENTO UNO SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:42 horas del 14 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de enero del 2016, **TOBIAS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ**, de calidades y representación citada, presentó la solicitud de inscripción del nombre comercial:



, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado al desarrollo de software.



SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada el 26 de enero del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen signos similares y que protegen servicios relacionados que afectan la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:24:42 horas del 14 de marzo de 2016, resolvió: “[...] *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el señor **TOBIAS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ**, de calidades y representación citada, interpuso el día 18 de marzo de 2016 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, rechazado el recurso de revocatorio por el Registro se admitió el de apelación razón por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta la Juez Ureña Boza, 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: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.**, la marca de servicios:



proximity , bajo el registro número 207532, inscrita el 11/03/2011 vigente hasta el 11/03/2021, para proteger y distinguir: servicios de diseño gráfico, servicios de diseños de páginas web, servicios de diseño de comunicación interactiva, servicios de diseño creativo para publicidad, mercadeo y publicidad, en clase 42 internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca



proximity , la cual presenta similitud gráfica, fonética capaz de producir confusión y promociona servicios relacionados con el giro comercial del signo solicitado, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 65 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: ...a pesar de compartir ambos signos el término **PROXIMITY** no se observa la posibilidad de confusión entre los mismos, esto porque la legislación establece además de la semejanza de los signos la semejanza de los productos y servicios que distinguen. Los servicios de desarrollo de software no tienen nada que ver con el desarrollo de páginas web o los demás servicios protegidos por el signo registrado. De conformidad con el principio de especialidad marcaría y el inciso e) del artículo 24 del reglamento a la ley de marcas, aun y cuando el cotejo de los signos presente semejanza en su elemento preponderante no es suficiente para determinar riesgo de confusión, esto por cuanto lo servicios que se buscan proteger son distintos orientados a giros comerciales diferentes y compartiendo únicamente el que ambos tienen su aplicación ante dispositivos electrónicos.



Solicita se revoque la resolución recurrida y se proceda con la inscripción del nombre comercial pretendido.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cotejo de los Signos. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre comercial: “Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”.

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2° de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2° ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2° y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el *nombre comercial* que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7° y 8° de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, tomando en cuenta el giro comercial a proteger, y el grado de diferenciación desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico:

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO



Establecimiento comercial dedicado al desarrollo de software.

MARCA REGISTRADA



Servicios de diseño gráfico, servicios de diseños de páginas web, servicios de diseño de comunicación interactiva, servicios de diseño creativo para publicidad, mercadeo y publicidad.

Desde un punto de vista gráfico, se determina que entre el signo solicitado  , y el

inscrito,  existen más semejanzas que diferencias, la parte figurativa (diseño) del



signo registrado no viene a ejercer la distintividad requerida para que se individualice e identifique del signo solicitado. La parte denominativa ejerce en el nombre comercial propuesto y en el signo inscrito el elemento preponderante que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los servicios, sea **PROXIMITY**.

Esa parte denominativa, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado desde el punto de vista gráfico los signos presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos semejantes **PROXIMITY**, gráficamente el diseño que acompaña al nombre comercial solicitado no brinda la suficiente distintividad para que el público lo diferencie del signo registrado.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que el elemento denominativo preponderante a pronunciar es idéntico. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos presentan semejanza ya que la traducción al español de su parte denominativa es proximidad, lo que viene a evocar la misma idea en la percepción del consumidor.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas señala en su inciso e): “[...] 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. [...]”. Bajo ese precepto reglamentario procede analizar si el giro comercial y los servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados. El recurrente en sus alegatos señala que las marcas enfrentadas distinguen giros comerciales distintos. Al efecto este Tribunal efectuando el cotejo referido concluye que esta manifestación no es de recibo, ya que el giro comercial del signo solicitado se encuentra relacionado con los servicios del signo registrado. Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir la actividad comercial ofrecida, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes, servicios o giros comerciales 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.

Vista la lista a la que se refieren los signos en cotejo, se determina que, en primer plano, que el giro comercial del nombre solicitado es desarrollo de software y los amparados por las marcas inscritas son servicios de diseños de páginas web, servicios de diseño de comunicación interactiva, o sea también de orden informático.

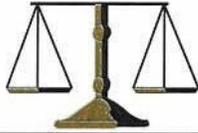
Es de conocimiento generalizado que muchas empresas que se dedican al desarrollo de software dentro de la gama de servicios que brindan se encuentra el diseño de páginas web para publicitar los servicios de terceros, además la comunicación interactiva en la actualidad va ligada a la “sociedad de la información” que implica un desarrollo en la tecnología de las comunicaciones y esto no deja por fuera el desarrollo de software que permiten ese interactuar entre los usuarios, a modo de ejemplo los chats públicos y privados, los foros de debate, juegos en red, encuestas o programas de transferencia de archivos entre usuarios, todo esto está ligado al área de la informática, lo que vincula o relaciona los servicios protegidos por la marca registrada con el giro comercial del signo solicitado.



Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que el giro comercial del nombre comercial solicitado se relaciona con los servicios de la marca registrada. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. Esa posibilidad de confusión se determina, además, ya que el giro comercial y servicios que la marca protege convergen en los canales de distribución, obtención y tipo de consumidor y podrían representar competencia en el mercado, basado en una publicidad insana en contra de las buenas prácticas comerciales.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios o giro comercial que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios del signo registrado y el giro comercial del signo solicitado, toda vez que la marca inscrita protege y distinguen: “Servicios de diseño gráfico, *servicios de diseños de páginas web, servicios de diseño de comunicación interactiva*, servicios de diseño creativo para publicidad, mercadeo y publicidad”, en clase 42, de la nomenclatura internacional, relacionados directamente con el giro comercial que intenta proteger y distinguir el nombre comercial solicitado: “*desarrollo de software*”, los que se encuentran a todas luces relacionados con los servicios informáticos, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de los signos en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los signos, ya que se advierte una identidad y una relación entre el giro comercial que pretenden protegerse y distinguirse con el signo solicitado y los servicios amparados por la marca registrada, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.



Por todo lo desarrollado el nombre comercial solicitado resulta inadmisibles toda vez que puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad del artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **TOBIAS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRES CIENTO UNO SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:42 horas del 14 de marzo de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por **TOBIAS FELIPE MURILLO JIMÉNEZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TRES CIENTO UNO SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:24:42 horas del 14 de marzo de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. Se da por



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33