



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0287-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “Intertek (DISEÑO)”

INTERTEK GROUP PLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-7907)

Marcas y otros Signos distintivos

VOTO No. 864-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinticinco minutos del cinco de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0558-0219, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTERTEK GROUP PLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:15 horas del 9 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el doce de setiembre del dos mil catorce, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición y calidades dichas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Intertek (DISEÑO)**”, en las clases 35, 36, 37, 38, 41, 42 y 45, y de conformidad con lo establecido mediante resolución de las 14:29:00 horas del 07 de enero de 2015, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se admitió la solicitud de división marcaría gestionada, debiéndose tramitar bajo el presente expediente las clases 35, 38 y 42 para proteger y distinguir:



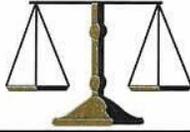
En clase 35, Servicios de negocios; servicios comerciales; administración de empresas; administración comercial; indagaciones de negocios; indagaciones comerciales; investigaciones de negocios; investigaciones comerciales; análisis de información de negocios; análisis de información comercial; compilación de información y/o datos de negocios; compilación de información y/o datos comerciales; servicios de manejo de riesgos de negocios; compilación de información en bases de datos informáticas incluyendo información relacionada con características de productos, estadísticas de seguridad, lesiones, datos e información ambiental, meteorológica y oceanográfica, geofísica, geotécnica y de peligro geológico; suministro de información de negocios, información comercial, asesoría y/o estadísticas; compilación y/o análisis de estadísticas de negocios; compilación y/o análisis de estadísticas comerciales; compilación y/o análisis de estadísticas de seguridad de producto; compilación y/o uso de modelos estadísticos para analizar información de negocios, información comercial y/o información de seguridad; compilación y/o uso de algoritmos para análisis de información de negocios, información comercial y/o información de seguridad; suministro de reportes de negocios y/o comerciales; suministro de estadísticas financieras o de seguros; servicios de verificación de datos; servicios de benchmarking (comparación de mercado) de prácticas de negocios; suministro de información de referencia y benchmarking en relación con estándares de desempeño, ambientales, bienestar social, ética o seguridad; manejo de retiro de productos; servicios de administración de proyectos de negocios; suministro de servicios de suscripción a servidores de cómputo, bases de datos, sitios web y recursos de software; cualquiera de los servicios indicados prestados en línea desde una bases de datos de cómputo, red de información y/o la Internet; servicios de asesoría y/o consultoría en relación con los servicios indicados.

En clase 38, Suministrar acceso a servidores informáticos, bases de datos, sitios web, contenido, recursos y portales de software; leasing o alquiler o suministro de acceso por suscripción a contenido y portales.

En clase 42, Servicios de prueba; servicios de inspección; servicios de certificación; servicios de evaluación; servicios de verificación; servicios de análisis; servicios de validación; servicios



de prueba no destructiva; prueba, inspección, certificación, verificación o análisis de productos incluyendo materiales, productos de consumo, productos de construcción, materiales de construcción, estructuras de concreto reforzado, componentes de ingeniería, estructuras marinas, componentes marinos, tuberías, productos de fontanería, materiales de fontanería, vehículos, motores, componentes de vehículos, ganado, aves de corral, alimentos, bebidas, equipo médico, productos médicos, fármacos; servicios de prueba, inspección, certificación, evaluación, verificación o análisis de materias primas incluyendo recursos naturales, productos agrícolas y materias primas para energía; prueba, inspección, certificación, evaluación, verificación y análisis ambiental; servicios de prueba, inspección, certificación, verificación, evaluación y análisis electrónico, eléctrico, físico, químico, metalúrgico, mecánico, ultrasónico, radiográfico y óptico; servicios de prueba, inspección, certificación, verificación, evaluación y análisis para el cumplimiento con estándares regulatorios, de calidad, cantidad, consistencia, desempeño, éticos o de seguridad; servicios de inspección pre-embarque y post-embarque; servicios de escaneo; servicios de escaneo láser; escaneo de contenedores; servicios de control y revisión de calidad y seguridad; auditoría de capacidad de control de calidad; servicios de calibración; servicios científicos y tecnológicos; servicios de laboratorio; servicios de laboratorio médico; servicio de examen médico; servicios de examen de sangre; servicios de examen de fluidos corporales; servicios de investigación forense; servicios de análisis industrial; servicios de investigación industrial y científica; servicios de investigación médica y farmacológica; servicios de corrosión; modelado y monitoreo de corrosión; servicios de integridad mecánica; servicios de integridad de tuberías; servicios de monitoreo de integridad; pruebas de estrés; realizar pruebas clínicas y pruebas de campo; desarrollo de productos médicos; proceso y desarrollo de formulación de preparaciones farmacéuticas, microbiológicas, médicas y veterinarias; diseño y desarrollo dispositivos médicos; investigación relacionada con el cultivo de plantas; desarrollo de protocolo de estudios científicos; servicios de administración de proyectos; evaluación de monitoreo ambiental y de peligro; servicios de diseño; servicios de diseño de distribución de inmuebles; servicios de agrimensura; servicios de ingeniería; preparación de análisis y reportes de ingeniería; servicios geológicos y geotécnicos; prueba, inspección, certificación, verificación, evaluación y análisis de sistemas de negocio, sistemas de

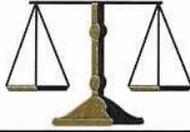


administración, sistemas de manejo de calidad, sistemas de manejo ambiental, sistemas, métodos y procesos de manufactura, incluyendo manejo de cadena de suministro; benchmarking (comparación de mercado); suministro de benchmarking e información de referencia en relación con estándares de desempeño, ambientales, de ingeniería, bienestar social o éticos; suministro de benchmarking e información de referencia en relación con información meteorológica y oceanográfica, geofísica, geotécnica o de peligro geológico; cualquier de los servicios indicados prestados en línea desde una base de datos informática, red de información y/o la Internet; servicios informáticos del tipo Software como un Servicio (SaaS), en especial hosting (alojamiento web) de software de computadora y servicios de que utilizan software para ser accesado, descargados o utilizados por otros; servicios informáticos del tipo Software como un Servicio (SaaS) especialmente el suministro en línea (desde sitios web o vía la Internet) de recursos de software para el uso de otros; servicios de suscripción a servidores informáticos, bases de datos, sitios web y recursos de software; leasing de software informático; servicios de consultoría, investigación, asesoría, planeamiento e información de software informático; servicios de diseño, escritura, desarrollo, personalización, instalación, prueba, actualización, reparación y mantenimiento de software informático; servicios de información y asesoría en relación con software informático y el uso y aplicación del mismo; servicios de asesoría y consultoría en relación con todos los servicios indicados.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las 10:39:15 horas del 9 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición dicha interpuso recurso de apelación en contra la resolución final supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:51:34 del 23 de marzo de 2015, admite el recurso de apelación y por esa circunstancia conoce esta instancia.

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, 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 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 hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 7 de abril del 2011, y vigente hasta el 7 de abril del 2021, la marca de servicios **“intertec international (DISEÑO)”**, bajo el registro número **208544**, en **clases 38 y 42** internacional, propiedad de la empresa **MICRA CONSULTING INTERNATIONAL LIMITADA**, la cual protege y distingue respectivamente: *“telecomunicaciones”* y *“servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño estos ámbitos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software”*. (Ver folio 76).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 29 de setiembre de 1995, el nombre comercial **“INTERTECH”**, bajo el registro número **93142**, propiedad de la empresa **CORPORACIÓN MONPARNEL, S.A.**, el cual protege y distingue: *“un establecimiento dedicado a representación, distribución, soporte y venta de equipos y programas de cómputo ubicado en Edificio Amcham, avenida sétima, Sabana Norte”*. (Ver folio 77).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 20 de agosto de 2001, el nombre comercial **“intertec”**, bajo el registro número **127625**, propiedad de la empresa **INTERTEC, S.A.**, el cual protege y distingue: *“un establecimiento dedicado a la promoción,*



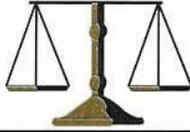
venta y representación de productos y servicios para exportación e importación ubicado en Edificio Don Bosco, 2do. Piso, calle 36, avenida 4 y 6, San José”. (Ver folios 78 y 79).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 30 de octubre del 2001, y vigente hasta el 30 de octubre del 2021, la marca de servicios “**i intertec (DISEÑO)**”, bajo el registro número **129528**, en **clase 35** internacional, propiedad de la empresa **INTERTEC, S.A.**, la cual protege y distingue: “*promoción, venta y representación de productos y servicios para exportación e importación*”. (Ver folio 80).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**Intertek (DISEÑO)**” en todas sus clases, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, desprendiéndose de su análisis y cotejo con las marcas y los nombres comerciales registrados que gráfica y fonéticamente son similares y buscan proteger sea, los mismos servicios y algunos de ellos relacionados y asimismo el giro comercial, destinados al mismo tipo de consumidor. Indica que del estudio integral de los signos se comprueba que hay similitud e identidad entre ellos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir en el comercio y se afectaría asimismo su derecho de elección, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios y giro comercial; y consecuentemente transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

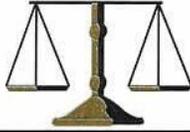
La recurrente en su escrito de expresión de agravios argumenta que la marca de su representada es una marca que posee importantes diferencias respecto de los signos inscritos, las cuales no fueron correctamente valoradas por el Registro de la Propiedad Industrial. Asimismo, la diferente naturaleza de los servicios protegidos por los signos, así como la forma y canales de



comercialización de los mismos hacen descartar el posible riesgo de confusión por parte de un consumidor medio. Con respecto a la clase 35 señala que se procedió con la modificación de la lista de servicios a proteger eliminando aquellos similares a los protegidos por los registros 129528 y 127625. En relación a la clase 38 manifiesta el apelante que los servicios protegidos con la marca inscrita bajo el número 208544, son totalmente distintos a aquellos servicios que se pretenden proteger con la marca solicitada. Indica que la marca inscrita protege en clase 38 única y exclusivamente “telecomunicaciones”, mientras que la marca solicitada por su mandante pretende proteger servicios de “suministrar acceso a servidores informáticos, bases de datos, sitios web, contenido, recursos y portales de software; leasing o alquiler o suministro de acceso por suscripción a contenido y portales”.

Señala que en este caso, el titular de la marca inscrita específicamente inscribió su marca para proteger “telecomunicaciones”, y por lo tanto NO se debe extender esa protección a otros servicios de la clase 38 internacional ya que si el titular de la marca así lo hubiera querido, en el momento procesal oportuno hubiera incluido una lista amplia de servicios a proteger en clase 38 internacional, sin embargo, no fue así y se limitó a solicitar la protección a servicios de “telecomunicaciones”. En cuanto a la clase 42 indica que los servicios que se pretenden proteger con esta clase son bastante específicos, mientras que los servicios protegidos por la marca inscrita son generales y que el consumidor sabe exactamente los servicios que se prestan por su representada con respecto a la clase 42 internacional.

Por otra parte, señala que su representada es titular de las marcas inscritas “INTERTEK” en clases 36, 37, 41 y 45 Registro No. 244336, así como la marca “INTERTEK (DISEÑO)” en clases 36, 37, 41 y 45 Registro No. 243678 y además que durante el periodo de oposiciones no se presentaron oposiciones contra el registro de dichas marcas lo que evidencia que los titulares de las marcas inscritas no consideraron que las mismas lesionen sus derechos y por lo tanto la coexistencia de las marcas es posible en nuestro país. Agrega que la historia de la empresa Intertek inicia en los comienzos de los ensayos industriales modernos hace más de 130 años y evoluciona del crecimiento combinado de un número de compañías innovadoras lo cual se puede

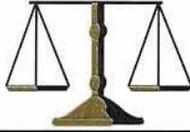


constatar en el sitio web de la empresa, a saber, www.intertek.com. En virtud de todo lo anterior, solicita declarar con lugar la presente apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que se analiza, puede observarse que el registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo solicitado “**Intertek (DISEÑO)**” en las clases 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, porque determinó que se encuentran inscritos con anterioridad la marca de servicios “**intertec international (DISEÑO)**”, bajo el registro número **208544**, en las clases 38 y 42 de la nomenclatura internacional, el nombre comercial “**INTERTECH**”, bajo el registro número **93142**, el nombre comercial “**intertec**”, bajo el registro número **127625**, y la marca de servicios “**i intertec (DISEÑO)**”, bajo el registro número **129528**, en la clase 35 internacional, signos propiedad de las empresas **MICRA CONSULTING INTERNATIONAL LIMITADA, CORPORACIÓN MONPARNEL, S.A.**, e **INTERTEC, S.A.** los dos últimos, respectivamente, por lo que el distintivo marcario propuesto resulta confundible.

Efectuado el análisis comparativo entre la marca pedida y los signos registrados, este Órgano Colegiado avala el amplio cotejo realizado en la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en la cual se coteja el signo propuesto con cada uno de los signos inscritos, determinándose claramente que entre éstos los elementos caracterizantes y distintivos son “**INTERTEK**” en el solicitado, “**intertec**” e “**INTERTECH**” en los inscritos. Por consiguiente, el distintivo solicitado resulta muy similar a los signos inscritos por titulares diferentes al solicitante.

Desde un punto de vista **gráfico** surge entre los signos cotejados una confusión visual que es causada por la similitud de elementos anteriormente citados que resalta en cada una de las denominaciones referidas. La diferencia en las terminaciones de cada uno de los signos enfrentados “**K**”, “**C**” y “**CH**”, así como el elemento **figurativo** que contienen no vienen a trazar una diferencia tal que individualice a estos plenamente con respecto a la denominación que los conforma. Ello porque el registro solicitado se considera similar y confundible con los



inscritos. Al respecto debe aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que indica: *“Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...”*.

Esta similitud se confirma en el cotejo **fonético**, ya que la pronunciación de las denominaciones de los signos inscritos respecto a la marca propuesta resulta idéntica. Y desde el punto de vista **ideológico**, los signos son percibidos por el consumidor de una misma forma, al contener como elementos preponderantes los vocablos **“INTERTEK”** en el solicitado, **“intertec”** e **“INTERTECH”** en los inscritos, los cuales llevan a una misma idea al consumidor; “servicios relacionados con tecnología y similares”.

Ante este panorama, se puede concluir que se ocasionaría de manera inevitable un riesgo de confusión al consumidor y asimismo que este pueda considerar que los servicios ofrecidos por la marca solicitada provienen de alguna de las empresas titulares de los signos inscritos, es decir que confunda el origen empresarial pensando que se trata del mismo signo, ya que se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se hace el análisis de los servicios y el giro comercial de los signos enfrentados, por cuanto son los mismos y relacionados a los que ya protegen previamente los signos inscritos, resultando de difícil diferenciación para el consumidor con la marca propuesta, pudiéndose pensar que tienen el mismo origen empresarial.

La pretendida marca **“Intertek”** busca proteger servicios en las clases 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de las solicitudes divisionales presentadas por el aquí apelante en las clases 36, 37, 41 y 45, siendo criterio de este Tribunal que a pesar de estas divisiones, las clases 35, 38 y 42, siempre se relacionan con los servicios que protegen y distinguen las citadas marcas inscritas **“intertec international (DISEÑO)”**, **“i intertec (DISEÑO)”**, y con el giro empresarial que se desarrolla en los establecimientos comerciales identificados con los nombres comerciales inscritos **“INTERTECH”** e **“intertec”** lo cual se



detalla y se tiene como hechos debidamente probados para la presente resolución.

Observa este Tribunal que los servicios de la marca que se propone para registro y los inscritos, así como el giro comercial a que se dedican los establecimientos comerciales de los nombres comerciales inscritos, se encuentran contenidos dentro de los signos inscritos, lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionados líneas atrás, impide la convivencia registral de éstos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el público consumidor, de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas.

En razón de lo indicado supra, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares. Al respecto, afirma la doctrina que: “... *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume ...*”. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288). El Tribunal está llamado a garantizar esa protección y a rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a), b), y d), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento de la ley citada.

Concerniente a lo alegado por la recurrente en su escrito de apelación y exposición de agravios, en cuanto a que se deniega el registro de la marca solicitada, cabe indicar, que los términos preponderantes de los signos enfrentados son muy similares, según lo expuesto, y eso es lo que recordará el consumidor y lo asociará al grupo empresarial o titular registral de los signos inscritos.

Con respecto al agravio del apelante, en relación al principio de especialidad marcaria y más concretamente que los servicios y el giro comercial de los signos enfrentados es diferente, debe



aplicarse el artículo y la cita del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

Consecuencia de todo lo expuesto, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTERTEK GROUP PLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:15 horas del 9 de marzo de 2015, 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, 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INTERTEK GROUP PLC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:15 horas del 9 de marzo de 2015,



la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de servicios “**Intertek (DISEÑO)**” en las clases 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**