



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0161-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “FACTOR HUMANO, CENTROAMERICA (DISEÑO)”

FACTOR HUMANO CENTROAMERICA ASESORÍA EN GESTION DEL TALENTO S.A, Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9040-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0875-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del seis de agosto de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, abogada, con cédula de identidad número 1-812-604, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FACTOR HUMANO CENTROAMERICA ASESORÍA EN GESTION DEL TALENTO S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y seis minutos con once segundos del veintitrés de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 21 de septiembre de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, representante de la empresa **FACTOR HUMANO CENTROAMERICA ASESORÍA EN GESTION DEL TALENTO S.A**, solicitó el registro de la marca de servicios



“FACTOR HUMANO, CENTROAMERICA (DISEÑO)”:



En **clase 41** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir:
“Educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, orientado a la asesoría en la gestión del talento humano.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y seis minutos con once segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, resolvió; ***“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **FACTOR HUMANO CENTROAMERICA ASESORÍA EN GESTION DEL TALENTO S.A**, interpone para el día 05 de febrero de 2013, recurso de apelación, en contra de la resolución final antes referida.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas dieciséis minutos con cuarenta y nueve segundos del siete de febrero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“(...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...)”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos los siguientes signos marcarios:

1. **Marca de servicios: FACTOR HUMANO**, bajo registro número **174526**, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de el señor **ALEJANDRO PÉREZ URRUTIA**, inscrito desde el 12 de mayo de 2008 y vigencia al 12/05/2018. (doc. v.f 25)
2. **Nombre comercial: FACTOR HUMANO (Diseño)**, bajo registro número **176170**, en **clase 49** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **FACTOR HUMANO CORH S.A**, inscrito desde el 13 de junio de 2008. (doc. v.f 26)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo “**FACTOR HUMANO (DISEÑO)**” en clase 41 internacional, al ser inadmisibles por derechos de terceros, según se desprende del análisis y cotejo con relación a los signos inscritos. Tiene por comprobado el Registro que del estudio integral del signo que hay similitud de identidad con los inscritos, lo que podría causar confusión en los consumidores al coexistir dichos signos en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger a través de su inscripción. Por último



considera que el signo propuesto trasgrede el artículo 8 literales a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **FACTOR HUMANO CENTROAMERICA ASESORÍA EN GESTION DEL TALENTO S.A**, dentro de su escrito de agravios en términos generales manifestó que la marca solicitada por su representada es un signo mixto y distintivo que contiene figuras geométricas hexagonales, líneas y semitriángulos junto con la palabra “FACTOR” y “HUMANO”, además el término FACTOR HUMANO no es susceptible de apropiación, no se podría de hablar tampoco de engaño o confusión de asociación empresarial por cuanto los signos son distintos, además los servicios a proteger son distintos, por lo que no habría riesgo de confusión para el consumidor. Por otra parte existen dos marcas que contienen los mismos términos y son de distintos titulares, de lo que se deduce que el término no es susceptibles de apropiación, por lo que el registro de la marca de su representada podrá ser registrado. Por lo anterior solicita aceptar el recurso de apelación y continuar con el trámite de inscripción del signo solicitado por su representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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, que disponen que 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, en relación con las marcas que protegen 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a), b) y d) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo esa tesis, este Tribunal concuerda con el criterio vertido por el Registro, toda vez que la solicitud de la marca de servicios “**FACTOR HUMANO, CENTROAMERICA**



(DISEÑO)”, presentada por la empresa **FACTOR HUMANO CENTROAMERICA ASESORÍA EN GESTION DEL TALENTO S.A.**, en clase 41 internacional, cuenta con similitudes de carácter **visual, ideológico y auditivo** que impiden su coexistencia registral, en virtud de que tal y como se desprende los signos inscritos denominados “**FACTOR HUMANO**”, indicados en el considerando primero, se desprende que a **nivel visual** las denominaciones utilizan dentro de su estructura gramatical las mismas palabras “**FACTOR**” y “**HUMANO**” como eje central de los signos, siendo lo que más sobresale y lo que el consumidor va a percibir de manera directa en el mercado, por cuanto pese a que el signo propuesto utilice como complemento adicional en su diseño la palabra “**CENTROAMERICA**”, ello no le proporciona la distintividad necesaria al signo propuesto, tal y como se puede observar de su diseño gráfico propuesto.



En este sentido, es importante destacar que pese a que el recurrente alegue que su propuesta refiere a un signo mixto y distintivo que contiene figuras geométricas hexagonales, líneas y semitriángulos junto con la palabra “**FACTOR**” y “**HUMANO**”, esto no podría ser considerado como elementos que le proporcionen el grado de distintividad necesario al signo, dado que la composición gráfica u arte utilizados en los diseños son mecanismo de mercadeo que los empresarios utilizan para promocionar sus productos o servicios, pero su contenido sigue siendo el mismo y es lo que el consumidor medio identificara de manera inmediata, por lo que sus argumentaciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte a **nivel auditivo** dada la similitud en su estructura gramatical y siendo que como se indicó líneas arriba su eje central se focaliza en la frase “**FACTOR HUMANO**” es claro que su pronunciación sea idéntica, dado que la palabra “**CENTROAMERICA**” como se indicó en el apartado anterior no le proporciona una diferencia sustancial, en virtud de que su característica particular se enfoca en el elemento “**FACTOR HUMANO**” por



ende el consumidor medio podría relacionarlo como si pertenecieran al mismo origen empresarial, por cuanto se pretende la protección de servicios similares y relacionados entre sí, y en consecuencia **ideológicamente** el consumidor medio lo asociaría como si fuese del mismo origen empresarial, en este sentido no podría obtener protección registral.

Por todas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderado especial de la empresa **FACTOR HUMANO CENTROAMERICA ASESORÍA EN GESTION DEL TALENTO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y seis minutos con once segundos del veintitrés de enero de dos mil trece la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, apoderado especial de la empresa **FACTOR HUMANO CENTROAMERICA ASESORÍA EN GESTION DEL TALENTO S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y seis minutos con once segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, la cual se confirma para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicio



“FACTOR HUMANO CENTROAMERICA”, en clase 41 de la nomenclatura internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya 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.
