



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0395-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ZIMPLE

MOBILE COMMERCE (DISEÑO)

ONE-BIZ INTERNATIONAL INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-1752)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 908-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las nueve horas del veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Melissa Mora Martin, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno mil cuarenta y uno ochocientos veinticinco, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **ONE-BIZ INTERNATIONAL INC**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos diez segundos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de febrero de dos mil catorce, la Licenciada Melissa Mora Martin, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de servicios:



en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Publicidad. Gestión de negocios comerciales; administración comercial relacionada a la industria de telefonía móvil”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con veinticinco minutos diez segundos del veintidós de mayo de dos mil catorce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.”***

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa **ONE-BIZ INTERNATIONAL INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2014, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 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 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1.- SIMPLE SOFTWARE SOLUTIONS, bajo el número de registro 186628, desde el 13 de febrero de 2009 y hasta el 13 de febrero de 2019, para proteger y distinguir en clase 38: "Servicios de telecomunicaciones suministrando acceso a internet, suministrando acceso a base de datos electrónicas, acceso a navegación mediante posicionamiento global, (GPS) servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar y recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionados y bidireccionados de mensajera, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistir en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional incluyendo información corporativa, personal o residencial y o comunicación de voz. "

2.-SIMPLE BUSINESS SOLUTIONS: bajo el número de registro 186759, desde el 13 de febrero de 2009 y hasta el 13 de febrero de 2019, para proteger y distinguir en clase 38: "Servicios de telecomunicaciones suministrando acceso a internet, suministrando acceso a base de datos electrónicas, acceso a navegación mediante posicionamiento global, (GPS) servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar y recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionados y bidireccionados de mensajera, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistir en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional incluyendo información corporativa, personal o residencial y o comunicación de voz. "

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo



con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, en relación con las marcas inscritas “**SIMPLE SOFTWARE SOLUTIONS** y **SIMPLE BUSINESS SOLUTIONS** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos y además inadmisibles por razones intrínsecas por provocar engaño en relación al destino de los servicios al amparo del artículo 7 inciso j) de la ley citada.

Por su parte, la apoderada de la empresa apelante, alega que aunque ambas marcas están compuestas por una palabra similar mas no idéntica, va acompañada de palabras distintas que en su conjunto y en cotejo son suficientemente distintivas para prosperar registralmente, ya que la marca de su representada no genera confusión, ni riesgo de asociación entre los consumidores respecto a las marcas registradas, por lo que solicita se acoja su inscripción y que en caso de no aprobarse su solicitud, presenta recurso de apelación y nulidad concomitante.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa **ONE-BIZ INTERNATIONAL INC** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del



solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCAS INSCRITAS
<p data-bbox="467 1297 799 1381"></p> <p data-bbox="381 1436 885 1738">En clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Publicidad. Gestión de negocios comerciales; administración comercial relacionada a la industria de telefonía móvil”</i>.</p>	<p data-bbox="954 1289 1269 1373">SIMPLE SOFTWARE SOLUTIONS</p> <p data-bbox="971 1436 1253 1507">SIMPLE BUSINESS SOLUTIONS</p> <p data-bbox="909 1558 1318 1919">En clase 38:”Servicios de telecomunicaciones suministrando acceso a internet, suministrando acceso a base de datos electrónicas, acceso a navegación mediante posicionamiento global, (GPS)</p>



	<p>servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar y recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionados y bidireccionados de mensajera, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistir en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional incluyendo información corporativa, personal o residencial y o comunicación de voz. ”</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto



que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Este Tribunal analiza que lleva razón el Registro en rechazar la inscripción de la marca de servicios solicitada, se observa que los signos en disputa contienen el factor tópico “SIMPLE” donde la “Z” en el solicitado no marca la diferencia, además de que los elementos adicionales no le brindan la suficiente distintividad, pues contemplan productos relacionados, nótese que aunque al inicio el solicitado se escribe con “Z”, ello no cambia su similitud desde el punto de vista gráfico, con los signos inscritos presentando en el consumidor un riesgo de asociación empresarial, ya que conforme lo expuesto la solicitada “**ZIMPLE MOBILE COMMERCE**” (Diseño), y las inscritas **SIMPLE SOFTWARE SOLUTIONS** y **SIMPLE BUSINESS SOLUTIONS** son signos similares, y además desde el punto de vista ideológico, hacen referencia a la tecnología y comparten el área de las telecomunicaciones, ya que el signo solicitado está relacionado con la telefonía móvil. Asimismo este Tribunal avala la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas al amparo del artículo 7 inciso j) de la citada Ley, ya que el término **MOBILE COMMERCE**” que se traduce al español como “comercio de móviles” los servicios deben ser enfocados a dichos programas y siendo que en la lista de servicios no se indica, causaría engaño a los consumidores.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí mismo, 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 las marcas. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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”.*



Nótese que el signo solicitado pretende proteger: “*Publicidad. Gestión de negocios comerciales; administración comercial relacionada a la industria de telefonía móvil*”, que aunque son servicios distintos éstos provocan riesgo de confusión por asociación, ya que los servicios de telecomunicaciones están estrechamente relacionados con la “industria de telefonía móvil”, que aunado a la similitud fonética e ideológica provoca dicho riesgo al consumidor tal y como quedó indicado.

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, los cuales se basan en el argumento de que ideológicamente los signos son disimiles y que desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado cuenta con elementos gráficos y de estilo que lo hacen diferente, dichos alegatos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado los signos opuestos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico. Además en cuanto a la limitación solicitada la misma resulta improcedente al amparo del artículo 11 de la Ley de Marcas ya señalada. Asimismo en cuanto a la nulidad concomitante interpuesta la misma debe ser rechazada, no obstante que la recurrente no se refirió a los motivos en que basa su solicitud, este Tribunal no observa causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado algún vicio de nulidad de lo actuado.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) y el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesta contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticinco minutos diez segundos del veintidós de mayo de dos mil catorce, a cual debe confirmarse.

QUINTO. 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 y nulidad concomitante interpuesta por la Licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de apoderada especial de la empresa **ONE-BIZ INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veinticinco minutos diez segundos del veintidós de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

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.