



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0468-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo ZIMPLE POS MOBILE (diseño)

One-Biz International Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-1755)

Marcas y otros signos

VOTO N° 929-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada Melissa Mora Martin, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad N° uno-mil cuarenta y uno-ochocientos veinticinco, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa One-Biz International Inc., existente y debidamente organizada bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, treinta y dos segundos del veintisiete 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 Mora Martin, de calidades y condición indicadas, presentó solicitud de registro como marca de servicios del signo

ZIMPLE 
POS MOBILE



en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para 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, veintisiete minutos, treinta y dos segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, dispuso rechazar lo solicitado por razones extrínsecas.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Mora Martin, en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de junio de dos mil catorce, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante; habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las catorce horas, treinta minutos, cuarenta y seis segundos del dieciocho de junio de dos mil catorce, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes mencionada.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de servicios, a nombre de Information Technology Resource ITR S.A.:

1.- SIMPLE SOFTWARE SOLUTIONS, N° 186628, vigente hasta el trece de febrero de dos mil diecinueve, para 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 (folios 48 y 49).

2.- SIMPLE BUSINESS SOLUTIONS, N° 186759, vigente hasta el trece de febrero de dos mil diecinueve, para 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 (folios 50 y 51).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter 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, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), por cuanto estimó que se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas con las marcas inscritas, y que además los servicios están relacionados.



Por su parte, la apoderada de la empresa apelante alega que aunque ambas marcas están compuestas por una palabra similar éstas no son idénticas, que van acompañadas de términos distintos, que en su conjunto y una vez cotejadas resultan ser suficientemente distintas, como para permitir la coexistencia registral, ya que la marca de su representada no genera confusión, ni riesgo de asociación entre los consumidores, respecto a las marcas registradas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa apelante, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos enfrentados, escenario que se analiza conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), y por el cual se debe dilucidar si se puede causar confusión en los consumidores, al asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado. En ese sentido, las marcas contrapuestas son las siguientes:

SOLICITADA	INSCRITAS
<p data-bbox="483 1192 743 1260">ZIMPLE POS MOBILE</p> <p data-bbox="363 1312 865 1507">Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial relacionada a la industria de telefonía móvil</p>	<p data-bbox="938 1192 1252 1276">SIMPLE SOFTWARE SOLUTIONS</p> <p data-bbox="951 1339 1239 1413">SIMPLE BUSINESS SOLUTIONS</p> <p data-bbox="891 1461 1299 1879">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,</p>



	<p>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, 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.



Obsérvese que los signos en disputa, contienen como vocablo preponderante o factor tópico, el término “SIMPLE”, donde la Z en el solicitado no marca diferencia alguna con el registrado. Los elementos adicionales o secundarios que contiene la solicitada como son, “POS MOBILE” no le brindan a esa propuesta la suficiente aptitud distintiva, por ser considerados dentro del comercio como palabras genéricas necesarias dentro del tráfico mercantil de bienes, al igual que las consignadas en las marcas inscritas “SOFTWARE SOLUTIONS” y “BUSINESS SOLUTIONS”. Por ello, el cotejo se hace necesariamente sobre el elemento diferenciador que en ambas es “SIMPLE” o “ZIMPLE”.

De esta forma al considerarse ZIMPLE O SIMPLE, términos iguales, trae como consecuencia que desde la óptica gráfica no brinden ninguna distintividad. En igual sentido desde el punto de vista fonético, ya que al pronunciar por parte del consumidor los signos, éstos se vocalizan y suenan exactamente iguales. En relación a la similitud ideológica, igualmente los signos dan la misma idea de simple, sencillo, sin complicaciones, además que hacen referencia a la tecnología y comparten el área de las telecomunicaciones, ya que el signo solicitado está relacionado con la telefonía móvil.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el **a quo**, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, motivo para impedir la inscripción solicitada por el riesgo de confusión para el público consumidor. En ese orden de ideas, el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que corresponde ser la norma que fija las pautas para que en una forma objetiva el Registrador analice la solicitud rogada, desde la óptica de las formalidades extrínsecas, a efecto de determinar si esa petición puede ser objeto de inscripción con efectos jurídicos materiales; 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 pretendió inicialmente distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial relacionada a la industria de telefonía móvil, que aunque pareciera que son servicios distintos de los de las marcas inscritas, éstos provocan riesgo de confusión por asociación, ya que los servicios de telecomunicaciones de las inscritas, están estrechamente relacionados con la industria de telefonía móvil que indicaba la solicitada. Lo anterior aunado a la similitud gráfica, fonética e ideológica antes analizada, lo que provoca dicho riesgo al consumidor tal y como quedó indicado.

Respecto a los agravios esgrimidos por la 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 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.

Asimismo, en relación a la limitación de servicios que indica el solicitante que hizo, eliminando *“relacionada con la industria de telefonía móvil”*, efectivamente tal como lo explica el Registro, lejos de limitar los servicios, éstos fueron objeto de una ampliación, ya que los servicios a proteger de *“publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial”*, se brindarán al consumidor de forma amplia. Este hecho es regulado por el artículo 11 de la citada ley de Marcas, en el sentido de prohibir una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial. Además observa este Tribunal, que a pesar de la eliminación que se hace de la frase que relaciona los productos a la telefonía móvil, la denominación propuesta continua publicitando como término secundario *“MOBILE”*, el que dentro del mundo de las telecomunicaciones es conocido para referirse a la telefonía móvil, lo cual vendría a inducir a confusión al consumidor al creer que los servicios que la empresa brinda a través de la marca solicitada, están relacionados con ese tipo de telefonía.

En cuanto a la nulidad concomitante interpuesta junto a la apelación, la misma debe ser rechazada, ya que, además de que la recurrente no se refirió a los motivos en los que basa su solicitud, este Tribunal, en su calidad de contralor de legalidad de lo actuado, no observó causales, defectos u




omisiones que pudieren haber provocado algún vicio de nulidad de lo actuado según fue indicado en el resultando cuarto.

Por las razones dadas, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación y nulidad concomitante interpuestos contra la resolución final venida en alzada, la 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por la Licenciada Melissa Mora Martin en representación de la empresa One-Biz International Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintisiete minutos, treinta y dos segundos del veintisiete de mayo de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca

del signo . 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.