



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0446-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “C.H. ROBINSON”

C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1185- 2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0014-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas cinco minutos del catorce de enero de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa **C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 11 de febrero de 2013, por la Licda. **Guiselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 14701 Charlson Road, Eden Prairie, MN 55347, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de servicios denominada **“C:H: ROBINSON”**, en **clase 42** internacional, para proteger y distinguir: **“Proveer el uso temporal**

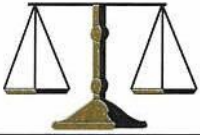


de software no apto para descargar en línea, que se utiliza para brindar apoyo para servicios de transporte y logística a través de cadenas de distribución globales y redes de carga para fletadoras, transportistas y suplidores, específicamente, brindando y contratando capacidad de apoyo, programación y contratación de embarques, ejecución de embarques y procesamiento de papeleo, mientras están en tránsito, comercio global y trámites aduanales, brindar cotizaciones y precios, embarque y optimización modal, generación de reportes y análisis, y cumplimiento con todos los requisitos del sistema tecnológico de una transacción de embarque de carga, y el acceso a los sistemas del fletador, transportista y suplidor para brindar información de manera electrónica; ofrecer una página web que incluya software no apta para descargar en línea para su uso en transacciones de intercambio con terceros para la gestión de la cadena de distribución, logística y corretaje; software como servicio (SASS por sus siglas en inglés), servicio que incluyen software para su uso en transacciones de intercambio a terceros para la gestión de la cadena de distribución y suministro de datos y ventas para su uso en la gestión de la cadena de distribución, logística y corretaje.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil trece, se resolvió: “(…) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada Licda. **Guiselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC**, interpuso en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, dieciséis minutos con dieciocho segundos del veintitrés de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(…). **Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, (…).**”



QUINTO. 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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

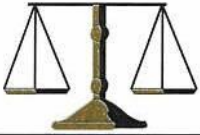
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **“HOGG ROBINSON”**, registro número **163413**, en clase **42** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **HOGG ROBINSON PLC**, inscrita desde el 23 de octubre de 2006, con una vigencia hasta el 23/10/2016. (doc. v.f 05)

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“C.H. ROBINSON”** presentada por la empresa **C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC**, al determinar que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca de servicios inscrita **“HOGG ROBINSON”**, con lo cual se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar riesgo de confusión,



capaz de inducir a error a los consumidores al no existir la distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, y 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 en el mercado a través de los signos marcarios distintivos, por lo que con ello trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la empresa **C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC**, en su escrito de agravios manifestó en términos generales que su representada solicitó la inscripción de un signo diferente al que se encuentra registrado, que pretende la protección de los siguientes servicios: *“Proveer el uso temporal de software no apto para descargar en línea, que se utiliza para brindar apoyo para servicios de transporte y logística a través de cadenas de distribución globales y redes de carga para fletadoras, transportistas y suplidores, específicamente, brindando y contratando capacidad de apoyo, programación y contratación de embarques, ejecución de embarques y procesamiento de papeleo, mientras están en tránsito, comercio global y trámites aduanales, brindar cotizaciones y precios, embarque y optimización modal, generación de reportes y análisis, y cumplimiento con todos los requisitos del sistema tecnológico de una transacción de embarque de carga, y el acceso a los sistemas del fletador, transportista y suplidor para brindar información de manera electrónica; ofrecer una página web que incluya software no apta para descargar en línea para su uso en transacciones de intercambio con terceros para la gestión de la cadena de distribución, logística y corretaje; software como servicio (SASS por sus siglas en inglés), servicio que incluyen software para su uso en transacciones de intercambio a terceros para la gestión de la cadena de distribución y suministro de datos y ventas para su uso en la gestión de la cadena de distribución, logística y corretaje.”*

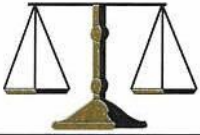
Manifiesta, además que del cotejo realizado a los signos “C.H. ROBINSON” solicitada y “HOGG ROBINSON” de la marca registrada, ambas en clase 42 internacional, se logra



constatar que aunque ambas se encuentren en la misma clase, los servicios son completamente distintos, ya que la marca registrada protege el diseño, desarrollo y mantenimiento de programas de computación; mientras que la marca de su representada protege servicios de software relacionado específicamente con servicios de transporte y logística y todo lo relacionado. Por otra parte, las marcas se encuentran dirigidas hacia públicos y mercados que no se relacionan entre sí, por lo que pueden coexistir dos marcas en la misma clase siempre y cuando protejan productos o servicios diferentes, en virtud de que la distinción de los servicios es lo que hace que no haya relación entre las marcas o sus titulares, eliminando así el riesgo de confusión en el consumidor

Asimismo, indica que aplicando el principio de especialidad, siendo que los productos no son idénticos, no se puede presumir que haya riesgo de confusión alguno, por lo que debería permitirse su coexistencia registral, en virtud de que entre los signos cotejados no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica. Por cuanto a nivel gráfico si bien comparten el término ROBINSON también componen otro término que los distingue, por lo que su pronunciación no es la misma. Y a nivel ideológico ambas marcas se encuentran compuestas por términos de fantasía. Por lo anterior solicita se revoque la resolución de alzada y se proceda con la inscripción de la marca de su representada bajo la denominación “C.H. ROBINSON”, en clase 42 internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal, considera de merito traer a colación lo que establece 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. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca



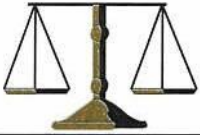
inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

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 que los consumidores se encuentren en una eventual situación de 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.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este no solo puede producirse 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 ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Por lo que, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que ocurre cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión u asociación, entre ellos, sea esta de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo tal connotación el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los compradores 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 tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que para el caso bajo examen la solicitud de la marca de servicios “**C.H. ROBINSON**” y el signo inscrito “**HOGG ROBINSON**”, ambas en clase 42 del nomenclátor internacional, contienen una evidente similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico a la luz de las siguientes consideraciones.

Entre las marcas contrapuestas “**C.H. ROBINSON**” y “**HOGG ROBINSON**”, se logra determinar que a **nivel visual** ambas denominaciones, si bien se encuentran conformadas por más de un elemento, son muy similares en su composición gráfica, en virtud de que a pesar de que estas incorporan las letras “**C.H.**” indicada en la propuesta y “**HOGG**” del signo inscrito, estos compuestos no le proporcionan el grado suficiente de distintividad requerido, ya que el elemento más sobresaliente en ellas es precisamente la palabra “**ROBINSON**” el cual contiene el signo inscrito, careciendo de esa manera de la actitud distintiva para poder coexistir registralmente.

Aunado a ello, al contener los signos tal identidad dentro de su estructura gráfica, sea, la palabra “**ROBINSON**”, y estar contenida su mayor fuerza es este elemento, trae como consecuencia que su pronunciación suene y se perciba de manera similar, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético**.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica** cabe advertir que para el caso que ahora nos ocupa, las marcas cotejadas pese a que no cuentan con un significado concreto u específico en términos de usanza común, si es de conocimiento general que la palabra



“**ROBINSON**” refiere a un apellido, por lo que sí evoca la misma idea en la mente del consumidor respecto del signo inscrito, de manera tal que estos podrían considerar que se encuentran ante una línea de productos u servicios de un mismo origen empresarial, en virtud de que no podríamos obviar que al encontrarse ambas marcas dentro de una misma actividad mercantil, sea, en el “mundo de los sistemas computacionales”, el consumidor medio al verlos en el mercado las va a relacionar como si fuesen de la misma línea de servicios que comercializa la marca inscrita, lo cual a diferencia de lo que estima el recurrente, si va a producir un impacto directo en el mercado, por lo que el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que el problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual procede la aplicación del principio de especialidad contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se logra acreditar en el presente proceso, el signo inscrito denominada “**HOGG ROBINSON**” protege: “Servicios de computación, servicios de diseño, desarrollo, modificación y mantenimiento de programas de computación, servicios de alquiler y arriendo de programas de computadoras y alquiler y arriendo de tiempo de acceso a bases de datos (servicios de computo).” Y el signo propuesto “**C.H. ROBINSON**” pretende la protección de: *“Proveer el uso temporal de software no apto para descargar en línea, que se utiliza para brindar apoyo para servicios de transporte y logística a través de cadenas de distribución globales y redes de carga para fletadoras, transportistas y suplidores, específicamente, brindando y contratando capacidad de apoyo, programación y contratación de embarques, ejecución de embarques y procesamiento de papeleo, mientras están en tránsito, comercio global y trámites aduanales, brindar cotizaciones y precios, embarque y optimización modal,*



generación de reportes y análisis, y cumplimiento con todos los requisitos del sistema tecnológico de una transacción de embarque de carga, y el acceso a los sistemas del fletador, transportista y suplidor para brindar información de manera electrónica; ofrecer una página web que incluya software no apta para descargar en línea para su uso en transacciones de intercambio con terceros para la gestión de la cadena de distribución, logística y corretaje; software como servicio (SASS por sus siglas en inglés), servicio que incluyen software para su uso en transacciones de intercambio a terceros para la gestión de la cadena de distribución y suministro de datos y ventas para su uso en la gestión de la cadena de distribución, logística y corretaje.” Del presente cotejo, a diferencia de lo manifestado por el recurrente es claro para este Órgano de alzada, que entre los servicios señalados que se pretenden comercializar existe identidad, en virtud de que dicha actividad comercial se encuentra dirigida hacia terceros, por lo cual evidentemente se estaría ofreciendo un mismo tipo de servicios en el mercado.

Por otra parte, si bien los otros servicios indicados por la recurrente no se encuentran dirigidos hacia terceros, no podríamos obviar que si se encuentran dentro de una actividad mercantil “computacional” lo cual hace que estos se relacionen entre sí, por consiguiente, dentro de la gama de servicios de informáticos por lo que evidentemente se encuentran dirigidos a un mismo sector de los consumidores, y en razón de ello el riesgo de error y confusión con respecto a los que ofrece el signo inscrito es inevitable, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

De las anteriores consideraciones se concluye que los signos contrapuestos pretenden la protección y comercialización de servicios que se encuentran relacionados entre sí, sea, con respecto a servicios informáticos, por lo que de coexistir ambas marcas en el mercado el consumidor medio podría considerar que los servicios que se ofrecen son de un mismo origen empresarial, por lo que el nivel de riesgo de error y confusión entre los servicios será inevitable, y en este sentido aplicaría como causal de inadmisibilidad por cotejo lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y 24 inciso c) de su Reglamento, tal y como fue



determinado por el Registro de instancia en la resolución que ahora se impugna y que comparte este Órgano de alzada, por lo que sus argumentaciones en este sentido no son acogidas.

Ahora bien, en cuanto a los antecedentes jurisprudenciales traídos a colación por el recurrente en su escrito de agravios, si bien dichas consideraciones forman parte integral de la normativa que rige la materia, como del proceso de calificación registral ejercido por el operador del derecho, este infiere sobre cada caso en particular y acorde a su naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, siendo las resoluciones guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la Administración Registral. No obstante, este Tribunal no comparte el razonamiento vertido por el recurrente, en virtud de haber sido acreditado por esta Instancia Administrativa, que los signos cotejados efectivamente contienen similitud, gráfica, fonética e ideológica con respecto al signo inscrito, aunado al hecho de que existe tanto identidad como servicios relacionados dentro de una misma actividad mercantil, lo cual indudablemente impide que el signo solicitado pueda coexistir registralmente, por lo que sus manifestaciones en este sentido no son atendibles.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, 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.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por la Licda. **Guiselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y nueve segundos del veintinueve de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma para que se rechace la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**C.H. ROBINSON**” en **clase 42** internacional. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora