

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0130-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA,



COMERCIO Y SERVICIOS “ Generando negocios, asistiendo tu vida. ”

GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.,
apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5468)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0544-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticuatro minutos del once de setiembre de dos mil veinte.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, abogado, cédula de identidad número 1-0818-0430, vecino de Santa Ana, San José, en calidad de apoderado especial de la empresa **GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en José María Ibarrarán, San José Insurgentes, 03900 Ciudad de México, CDMX, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:14 horas del 30 de enero de 2020.

Redacta la Juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:20:14 horas del 30 de enero del 2020, rechazó la



inscripción de la marca “” para las clases 9 y 37 y admitió la inscripción para las clases 35, 26 (sic), 38, 39, 44 y 45, al declarar con lugar parcialmente la oposición presentada por el representante de la empresa **GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT**, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos al encontrarse inscrito el signo “**GEA**” para distinguir productos y servicios de la clase 9 y 37.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, una vez concedida la audiencia por parte del Tribunal expuso como agravios, lo siguiente:

Sobre la distintividad de la marca solicitada en clases 9 y 37 por las diferencias que presenta respecto del signo registrado: Es de suma importancia enfatizar que los elementos denominativos “GENERANDO NEGOCIOS, ASISTIENDO TU VIDA” no son de uso común, ni tampoco describen los productos o servicios a identificar por la marca. Y a pesar de eso, los mismos son dejados de lado en el análisis comparativo en la marca.

Pregunta ¿De qué manera la frase “GENERANDO NEGOCIOS, ASISTIENDO TU VIDA” describe productos en clase 09? Y afirma que tampoco describe servicios en clase 37 y que por lo tanto, es falso que dicha frase sea de uso común o descriptiva. Lo cual implica que son elementos suficientes para eliminar el riesgo de confusión con la marca en la que se fundamenta la oposición.

Sostiene que gráficamente existen suficientes elementos visuales que marcan una diferencia entre los signos: para empezar, el diseño de la pirámide con los círculos a su alrededor que es un elemento gráfico que permite la fácil identificación de la marca solicitada. Además, la frase “Generando negocios, asistiendo tu vida” genera

elementos denominativos adicionales ante los cuales el público consumidor se enfrenta al ver la marca, los cuales marcan una distintividad en la marca solicitada.

Fonéticamente esta diferenciación que genera la frase “GEA Generando negocios, asistiendo tu vida” frente a “GEA” es clara, por lo que de ninguna manera hay riesgo de confusión. Conceptualmente, esta misma frase marca un elemento distintivo en la marca solicitada, pues le da al consumidor la idea de que los productos o servicios que identifica la marca son para generar negocios y asistir en la vida del consumidor. Esta es un concepto que no está incluido en la marca en la que se fundamenta la oposición, por lo tanto, las diferencias a nivel ideológico son también evidentes.

Que la marca solicitada posee distintividad por las diferencias de los servicios que pretende distinguir en la clase 37, al analizar realmente los servicios en clase 37, y no limitándose a ver que ambas clases están la misma clase, podemos determinar que hay diferencias sustanciales, por ejemplo, la marca solicitada pretende proteger servicios que la marca en la que se fundamenta la oposición no protege: Servicios de alquiler de grúas - servicios de reparación de paredes - servicios de reparación de cocinas, baños - servicios de pintura de interiores y exteriores - servicios de exterminación de plagas - servicios de limpieza de vehículos - servicios de limpieza vial - servicios de limpieza de ropa - trabajos de plomería - servicios de exterminación de animales dañinos y fumigación que no sea en el ámbito agrícola. Todos los servicios antes citados, la marca registrada no los protege. Entonces, es claro que no hay riesgo alguno de confusión y por lo tanto es preciso aplicar el principio de especialidad.

Que la marca solicitada posee distintividad por las diferencias de los productos que pretende distinguir en la clase 9, al analizar los productos en clase 09, y no limitándose a ver que ambas clases están en la misma clase podemos determinar que hay diferencias sustanciales, por ejemplo, la marca solicitada pretende proteger

los siguientes productos que la marca en la que se fundamenta la oposición no protege: Extintores - Distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago - Cajas registradoras - Máquinas calculadoras, por lo que debe acogerse el recurso y rechazarse la oposición.

Por su parte la representante de la empresa **GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT**, solicita ante el Tribunal confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial que aceptó la oposición presentada en contra de



la solicitud de registro de la marca en clases 9 y 37, por cuanto protegen prácticamente los mismo productos y servicios, lo que llevaría a confusión al consumidor.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca: “**GEA**” registro 259206, inscrita el 20 de enero de 2017 con vencimiento al 20 de enero de 2027, para proteger y distinguir, en lo que es de interés, en **clase 9**: Instalaciones, aparatos e instrumentos para regulación, verificación (inspección), control, medición y conmutación (que no sean para uso de oficina); instrumentos, indicadores y controladores para detección y seguimiento; aparato de análisis de alimentos; indicadores de cantidad; telémetros; aparatos de diagnóstico, no para uso médico; transductores; medidores de flujo; manómetros; refractómetros; espectrómetros; termómetros; controles remotos; dispensadores de dosificación; controles de flujo de líquido automáticos; instalaciones de control y regulación para la gestión y el seguimiento de rebaños lecheros; aparatos de prueba, no para uso médico; instrumentos de alineación y calibración; medidores de vacío; balanzas; aparatos e instrumentos electrónicos de medición, control y verificación

(supervisión) para el monitoreo del clima y control del clima; instalaciones y equipos para procesamiento de datos y recolección de datos; instalaciones y equipos de producción de datos; instalaciones y equipos de transmisión de datos; aparatos y equipos electrotécnicos y electrónicos para el control de procesos y control de procesos, para la recolección, procesamiento y salida/producción de datos; aparatos y equipos para la medición, monitoreo industrial y comercial y/o control de tecnología; sensores y detectores; equipo de tecnología de la información y medios audiovisuales; escáneres (que no sean para uso de oficina); escáneres de luminiscencia; dispositivos de identidad codificada electrónicamente; dispositivos de identificación para el ganado; equipo de comunicaciones; transmisores; receptores; transpondedores; aparatos eléctricos para conmutación; aparatos de rayos X, no para uso médico; dispositivos de protección, seguridad, protección y señalización; etiquetas del cuello (transmisión electrónica y aparato receptor) y respondedores para el ganado; equipo de protección y seguridad; botas de protección; guantes y ropa de protección; gafas de protección; software; software de aplicación; software de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles y computadoras; software de gestión/administración y hardware de computadora para ganado lechero; hardware; periféricos de computadora; dispositivos ópticos, sensores y equipos ópticos, potenciadores y correctores; instrumentos de observación; sistemas de observación de vídeo de circuito cerrado compuesto por cámaras de circuito cerrado de televisión y monitor de video; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación y control de la electricidad; contactos eléctricos; relés eléctricos; aparatos para el registro, almacenamiento, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; aparatos e instrumentos científicos, para agrimensura, pesaje, cinematográficos, fotográficos, ópticos, de señalización; aparatos para investigación científica y laboratorio, aparatos educativos y simuladores; aparatos e instrumentos para química; publicaciones electrónicas, descargables; aparatos, instrumentos y cables para electricidad;

tarjetas de circuitos impresos; celdas de carga, y en **clase 37**: Construcción de edificios; instalación, reparación y mantenimiento de máquinas, aparatos mecánicos, implementos y motores para la fabricación industrial y la tecnología de proceso, para la industria química, farmacéutica, cosmética, alimenticia y de bebidas, para fines agrícolas y lácteos, para la extracción y procesamiento de petróleo, producción de energía, procesamiento de aguas residuales y para las industrias de tratamiento de metales, para transporte marítimo, para plataformas de perforación y para uso en bodegas; instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones, aparatos e instrumentos para regulación, verificación (inspección/supervisión), control, medición y de conmutación, instrumentos de detección y monitoreo, instalaciones y equipo de procesamiento de datos, instalaciones y equipos de recolección de datos, instalaciones y equipo de salida/producción de datos y equipos e instalaciones y equipo de transmisión de datos; instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; trabajos de construcción de estructura de acero; construcción de edificios, incluyendo la ingeniería estructural y civil y en particular para la construcción de instalaciones industriales y mecánicas y de edificios; supervisión de construcción de edificios; instalación de instalaciones industriales y mecánicas; información de construcción; servicios de limpieza; instalación de estructuras temporales para ferias; supresión de interferencias en aparatos eléctricos, reconversión/reequipamiento y modificación de máquinas; reparación o mantenimiento de máquinas, instalaciones (instalaciones físicas) y aparatos; instalación, mantenimiento y reparación de máquinas, instalaciones (instalaciones físicas) y aparatos; instalación, mantenimiento y reparación de plantas en granjas; asesoramiento en relación con los servicios de instalación, mantenimiento y reparación; suministro de información relativa a servicios de instalación, mantenimiento y reparación.

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD EXTRÍNSECAS. El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.* b) *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, ...anterior.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

l) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en

conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Teniendo en consideración los argumentos antes expuestos, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO CLASES 9 y 37



MARCA REGISTRADA 9 y 37

GEA

En el presente caso la marca solicitada a pesar de consistir en un signo mixto considera el Tribunal que su parte denominativa es el elemento preponderante, así

las cosas **GEA** es gráfica y fonéticamente idéntica a la marca registrada **GEA**.

La frase que acompaña a la marca solicitada “**GENERANDO NEGOCIOS, ASISTIENDO TU VIDA**” no funciona como distintivo para diferenciarla de la marca

registrada, es más como una señal de propaganda que acompaña al signo pretendido, se encuentra en un segundo plano, desde el punto de vista gráfico el consumidor lo que aprecia directamente es el elemento preponderante GEA, por lo que no se puede acoger el agravio del apelante en cuanto a que dicha frase permite que el consumidor diferencie los signos y no se dé riesgo de confusión.

Por lo anterior, en este caso es importante el análisis del principio de especialidad y las reglas que ha venido manteniendo el Tribunal en cuanto a los criterios de comparación tratándose de marcas que distinguen los mismos productos y servicios u otros relacionados capaces de causar riesgo de confusión para el consumidor.

En ese sentido el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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 [...]”*, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que los agravios formulados por la parte recurrente giran alrededor de la posibilidad de coexistencia por el principio de especialidad, pilar de la materia marcaria.

En lo que respecta a la clase 9 la marca solicitada distingue: Software, programas grabados, software descargable, programas informáticos, hardware, lectores, monitores, ratones, unidades de disco, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores.

extintores, esta lista de productos se relaciona con los registrados en la clase 9: *manómetros; refractómetros; espectrómetros; termómetros; controles remotos aparatos e instrumentos electrónicos de medición, control y verificación (supervisión) para el monitoreo del clima y control del clima; instalaciones y equipos para procesamiento de datos y recolección de datos; instalaciones y equipos de producción de datos; instalaciones y equipos de transmisión de datos; aparatos y equipos electrotécnicos y electrónicos para el control de procesos y control de procesos, para la recolección, procesamiento y salida/producción de datos; aparatos y equipos para la medición, monitoreo industrial y comercial y/o control de tecnología; sensores y detectores; equipo de tecnología de la información y medios audiovisuales; escáneres (que no sean para uso de oficina); escáneres de luminiscencia; dispositivos de identidad codificada electrónicamente; dispositivos de identificación para el ganado; equipo de comunicaciones; transmisores; receptores; transpondedores; aparatos eléctricos para conmutación, software; software de aplicación; software de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles y computadoras; software de gestión/administración y hardware de computadora para ganado lechero; hardware; periféricos de computadora; dispositivos ópticos, sensores y equipos ópticos, potenciadores y correctores; instrumentos de observación; sistemas de observación de vídeo de circuito cerrado compuesto por cámaras de circuito cerrado de televisión y monitor de video; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación y control de la electricidad; contactos eléctricos; relés eléctricos; aparatos para el registro, almacenamiento, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; aparatos e instrumentos científicos, para agrimensura, pesaje, cinematográficos, fotográficos, ópticos, de señalización; aparatos para investigación científica y laboratorio, aparatos educativos y simuladores; aparatos e instrumentos para química; publicaciones electrónicas, descargables; aparatos, instrumentos y cables para electricidad; tarjetas de circuitos impresos; celdas de carga.*

Si se analizan las listas de productos se observa con claridad que ambas continen productos de la misma naturaleza como por ejemplo **los software** y otros relacionados como **los aparatos eléctricos** de la marca solicitada con **aparatos, instrumentos y cables para electricidad; tarjetas de circuitos impresos; celdas de carga**, de la marca registrada, es decir son productos que comparten los mismos canales de comercialización, eso crea una conexión competitiva por lo que el consumidor puede suponer que provienen de un mismo productor. La comparación que realiza el apelante tanto en los productos como en los servicios, como se advertirá, no es correcta ya que en el cotejo limita la lista de productos a distinguir.

En lo que respecta a la lista de servicios de la clase 37 ambos signos protegen servicios similares, la marca solicitada distingue: *Servicios de asistencia en caso de avería de vehículos (reparación), mantenimiento y reparación de vehículos, alquiler de grúas, servicios de instalación, mantenimiento y reparación de computadoras, hardware, máquinas, aparatos de oficina, servicios de reparación de tuberías, paredes, puertas, cerraduras, muebles, vehículos, maquinaria y máquinas en general, cocinas, baños, servicio de pintura de interiores y exteriores, riego, exterminación de plagas, servicios de limpieza de vehículos, limpieza vial, limpieza de ropa, edificios, construcciones y calles, información sobre reparaciones, trabajos de plomería, servicios de instalación, servicios de construcción, servicios de exterminación de animales dañinos y fumigación que no sea en el ámbito agrícola.* Estos servicios están totalmente relacionados y contenidos en la lista de servicios de la marca registrada: **Construcción de edificios; instalación, reparación y mantenimiento de máquinas, aparatos mecánicos, implementos y motores para la fabricación industrial y la tecnología de proceso, para la industria química, farmacéutica, cosmética, alimenticia y de bebidas, para fines agrícolas y lácteos, para la extracción y procesamiento de petróleo, producción de energía, procesamiento de**

*aguas residuales y para las industrias de tratamiento de metales, para transporte marítimo, para plataformas de perforación y para uso en bodegas; instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones, aparatos e instrumentos para regulación, verificación (inspección/supervisión), control, medición y de conmutación, **instrumentos de detección y monitoreo, instalaciones y equipo de procesamiento de datos, instalaciones y equipos de recolección de datos, instalaciones y equipo de salida/producción de datos y equipos e instalaciones y equipo de transmisión de datos; instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; trabajos de construcción de estructura de acero; construcción de edificios, incluyendo la ingeniería estructural y civil y en particular para la construcción de instalaciones industriales y mecánicas y de edificios; supervisión de construcción de edificios; instalación de instalaciones industriales y mecánicas; información de construcción; servicios de limpieza; instalación de estructuras temporales para ferias; supresión de interferencias en aparatos eléctricos, reconversión/reequipamiento y modificación de máquinas; reparación o mantenimiento de máquinas, instalaciones (instalaciones físicas) y aparatos; instalación, **mantenimiento y reparación de máquinas, instalaciones (instalaciones físicas) y aparatos; instalación, mantenimiento y reparación de plantas en granjas; asesoramiento en relación con los servicios de instalación, mantenimiento y reparación; suministro de información relativa a servicios de instalación, mantenimiento y reparación.*****

Como se puede observar la lista de servicios de la marca solicitada se relaciona con los servicios de la marca registrada, algunos son de la misma naturaleza, se prestan de forma idéntica, van dirigidos a un mismo consumidor, lo que prevé la posibilidad de riesgo de confusión.

El análisis anterior nos indica que los signos presentan una identidad muy marcada en el plano gráfico y fonético, además, protegen los mismos productos y servicios y otros relacionados, y a pesar que algunos productos y servicios no son los mismos pueden ser asociados por el consumidor final, ya que comparten los mismos canales de comercialización, generando con lo anterior la posibilidad de riesgo de confusión, por lo tanto como bien lo indicó el Registro, no puede permitirse su coexistencia registral para las clases 9 y 37.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en calidad de apoderada especial de la empresa **GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:14 horas del 30 de enero del 2020, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en calidad de apoderado especial de la empresa **GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:20:14 horas del 30 de enero de 2020, la cual en este acto **SE CONFIRMA** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB//ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69