



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1355-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “TOUSCHSTONE”

PALM INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5803-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 102-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con quince minutos del tres de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PALM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintiocho segundos del dos de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de junio de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PALM INC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “TOUCHSTONE”, en **Clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, electrónicos y de enseñanza, aparatos para grabar, transmitir, sincronizar o reproducir datos, textos, gráficos, sonidos o imágenes, suplidores de energía y equipo para la administración de



energía, aparatos cargadores, transportadores magnéticos de datos, discos de grabación, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de datos, computadoras, hardware (conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora) para computadora. Computadoras móviles, computadora de mano o dispositivos móviles, computadoras de pantalla táctil (TableT PC), asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, agendas electrónicas, memorias de computadoras, componentes de almacenamiento para hardware (conjunto de componentes que integran la parte material de una computadora), tableros de circuitos, circuitos integrados, semiconductores, tarjetas de memoria, dispositivos periféricos de computadora, monitores de computadora, teclados para computadora, tableros receptores de energía, dispositivos receptores de energía, dispositivos para almacenamiento, pantallas de computadoras, hardware (componentes) para comunicación de computadoras, hardware (componentes) para telecomunicaciones de computadoras, teléfonos móviles, radio localizadores, aparatos para comunicaciones móviles y manuales para el envío y recepción de información de datos y otros contenidos digitales, incluyendo contenido de audio y video, videoteléfonos, cámaras de video y cámaras fotográficas, lectores o reproductores de audio, lectores o reproductores de video, lectores o reproductores de multimedia, receptores, transceptores, grabadoras, cámaras, programas de computadora, programas de computadora para comunicaciones, programas de computadora, a saber programas pregrabados de computadora para el manejo de información personal, programas de computadora para el manejo de una base de datos, programas de computadora para reconocimiento de caracteres, programas de computadora para telecomunicaciones, programas de computadora para el manejo de telefonía, programas de computadora para correo electrónico y mensajería, programas de computadora para radio localizadores, programas de computadora para la sincronización de datos, programas de computadora para el acceso, navegación y búsqueda en línea de bases de datos, programas de juegos para computadora, juegos de video, juegos de video descargables por medio de la computadora, música, audio, video y entretenimiento descargables relacionados con dichos contenidos, aparatos para Internet, estuches para portar computadoras, partes y estuches de todo lo anteriormente mencionado y manuales instructivos en forma electrónica suplidos con lo



anterior”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:45:28 horas del 2 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial objeta la solicitud de Inscripción de la marca de fábrica “**TOUCHSTONE**”, por estar inscrita la marca “**TOUCHSTONE**” **en clase 9**, propiedad de **DISNEY ENTERPRISES INC**, bajo el registro número **140024**, por lo que no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros, conforme el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de dicha objeción, la representación de la sociedad solicitante, procede mediante escrito presentado ante el Registro el 6 de agosto de 2009 a limitar la lista de productos presentados al inicio, siendo, que con dicha enmienda la lista de productos que desea proteger su representada son los siguientes: “computadoras, hardware (conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora) para computadora, computadoras móviles, computadora de mano o dispositivos móviles, computadoras de pantalla táctil (Tablet PC), asistentes personales digitales, organizadores electrónicos, agendas electrónicas, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de datos, memorias de computadoras, componentes de almacenamiento para hardware (conjunto de componentes que integran la parte material de una computadora), tableros de circuitos, circuitos integrados, semiconductores, tarjetas de memoria, dispositivos periféricos de computadora, monitores de computadora, teclados para computadora, tableros receptores de energía, dispositivos receptores de energía, dispositivos para almacenamiento, pantallas de computadora, proveedores de energía y equipo para la administración de energía, aparatos cargadores, hardware (componentes) para comunicación de computadoras, hardware (componentes) para telecomunicaciones de computadoras, aparatos para comunicaciones móviles y manuales para el envío y recepción de información de datos y otros contenidos digitales incluyendo contenido de audio y video, sea, teléfonos, teléfonos móviles, radio localizadores, videoteléfonos, cámaras de video y cámaras fotográficas, programas de



computadora, programas de computadora para comunicaciones, programas de computadora, a saber, programas pre-grabados de computadora para el manejo de información personal, programas de computadora para el manejo de una base de datos, programas de computadora para reconocimiento de caracteres, programas de computadora para telecomunicaciones, programa de computadora para el manejo de telefonía, programas de computadora para correo electrónico y mensajería, programas de computadora para radio localizadores, programa de computadora para sincronización de datos, programas de computadora para el acceso, navegación y búsqueda en línea de bases de datos, programas de juegos para computadora, juegos de video, juego de video descargables por medio de la computadora, estuches para portar computadoras, partes y estuches de todo lo anteriormente mencionado, manuales instructivos en forma electrónica suplidos con lo anterior”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintiocho segundos del dos de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **PALM INC**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, expresó agravios.

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 causen 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 la Jueza Ureña Boza, 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 único hecho probado, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “TOUCHSTONE” bajo el registro número **140024** en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **DISNEY INTERPRISES, INC** vigente desde el 13 de agosto de 2003 hasta el 13 de agosto de 2013, protege y distingue: Audio casetes, discos fonográficos, discos compactos, video cassettes, discos de video láser, discos de video digital, discos digitales versátiles, CD-Rom, películas, anteojos, gafas de sol, reproducciones de discos compactos, quemadores de discos compactos, reproductores de DVD (discos de video digital), grabadoras de DVD (discos de video digital), reproductores de video, casetes, grabadoras de video casetes, reproductores de audio casetes, grabadoras de audio casetes, reproductores de MP3, grabadoras MP3, minidiscos, computadores, programas de juegos de computadoras, soft de computadoras, hardware de juegos de computadoras, monitores de computadoras, unidades de disco de computadoras, teclados de computadores, módems, impresoras, ratones de computadores, almohadillas para ratones, almohadillas de soporte para muñecas y brazo para uso con computadoras, asistentes personales digitales, aparatos de mensajería instantánea telecomunicación portátil, radio localizadores (beepers), walkitalkis, teléfonos, teléfonos móviles, accesorios para teléfonos móviles, cámaras digitales, cámaras de video, radios, televisores, GPS (sistemas de posicionamiento global) y calculadoras. (Ver folios 52 y 52)

SEGUNDO. 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.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**TOUSCHSTONE**”, por considerar, que es una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**TOUCHSTONE**”, fundamentándose para ello, en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios que limita la lista de productos de la marca “**TOUCHSTONE**” en clase 09 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: “Hardware (componentes) para comunicación, aparatos para comunicaciones móviles y manuales para el envío y recepción de información de datos e información, a saber, teléfonos, teléfonos móviles y radio localizadores, suplidores de energía y equipo para la administración de energía para teléfonos y teléfonos móviles, aparatos cargadores para teléfonos y teléfonos móviles, programas de computadora para comunicaciones, programas de computadora a saber, programas grabados de computadora para el manejo de la información personal, programas de computadora para el manejo de una base de datos, programas de computadora para reconocimiento de caracteres, programas de computadora para telecomunicaciones, programas de computadora para el manejo de telefonía, programas de computadora para correo electrónico y mensajería, programas de computadora para el acceso, navegación y búsqueda en líneas de bases de datos, estuches para portar computadoras, accesorios, partes y estuches para todo lo anteriormente mencionado, manuales instructivos en forma electrónica suplidos con lo anterior.

Indica el recurrente, que no hay razón para rechazar la marca de su representada, en virtud que los productos que protegen son perfectamente diferenciables unos de otros, y simplemente deben ir clasificados de acuerdo a la Nomenclatura Internacional, la Ley de Marcas permite discernir entre los productos que se va proteger para acoger o no un registro, y como ha quedado



plenamente explicado en razón de los productos que protegen las marcas en el presente caso, no hay violación a la norma No. 8 de dicha Ley.

En el caso bajo examen los signos contrapuestos son **idénticos**, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo “**TOUCHSTONE**”, que traducido al castellano, según lo indica la sociedad solicitante a folio 1 del expediente, significa: “piedra de toque, examen, prueba, criterio” resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una **igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico**. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así



como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del ***Principio de Especialidad*** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se



registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos **8** incisos a) y b) y **25** párrafo primero e inciso e), de la Ley de Marcas, y en el **24** incisos d) y e) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” del 15 de junio de 1957, y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca “**TOUCHSTONE**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una sociedad distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos en **Clase 9**, se tiene entonces que si



la marca “TOUCHSTONE”:

| Está INSCRITA para identificar: | Y fue SOLICITADA para identificar: |
|--|---|
| El Registro No. 140024: Audio casetes, discos fonográficos, discos compactos, video cassettes, discos de video láser, discos de video digital, discos digitales versátiles, CD-Rom, películas, anteojos, gafas de sol, reproducciones de discos compactos, quemadores de discos compactos, reproductores de DVD (discos de video digital), grabadoras de DVD (discos de video digital), reproductores de video, casetes, grabadoras de video casetes, reproductores de audio casetes, grabadoras de audio casetes, reproductores de MP3, grabadoras MP3, minidiscos, computadores, programas de juegos de computadoras, software de computadoras, hardware de juegos de computadoras, monitores de computadoras, unidades de disco de computadoras, teclados de computadores, módems, impresoras, ratones de computadores, almohadillas para ratones, almohadillas de soporte para muñecas y brazo para uso con computadoras, asistentes personales digitales, aparatos de mensajería | “Hardware (componentes) para comunicación, aparatos para comunicaciones móviles y manuales para el envío y recepción de información de datos e información, a saber, teléfonos, teléfonos móviles y radio localizadores, suplidores de energía y equipo para la administración de energía para teléfonos y teléfonos móviles, aparatos cargadores para teléfonos y teléfonos móviles, programas de computadora para comunicaciones, programas de computadora a saber, programas grabados de computadora para el manejo de la información personal, programas de computadora para el manejo de una base de datos, programas de computadora para reconocimiento de caracteres, programas de computadora para telecomunicaciones, programas de computadora para el manejo de telefonía, programas de computadora para correo electrónico y mensajería, programas de computadora para el acceso, navegación y búsqueda en líneas de bases de datos, estuches para portar computadoras, accesorios, partes y estuches para todo lo anteriormente |



| | |
|---|--|
| instantánea telecomunicación portátil, radio localizadores (beepers), walkitalkis, teléfonos, teléfonos móviles, accesorios para teléfonos móviles, cámaras digitales, cámaras de video, radios, televisores, GPS (sistemas de posicionamiento global) y calculadoras | mencionado, manuales instructivos en forma electrónica suplidos con lo anterior. |
|---|--|

los productos de la marca inscrita pueden ser asociados con los productos de la marca propuesta, ya que son de uso tecnológico, por lo que los productos del signo inscrito están contenidos en la marca solicitada, pues nótese, que los productos que desea proteger la marca solicitada son de índole tecnológica, tal y como se desprende del cuadro comparativo, donde perfectamente podrían estar incluidos los productos de la marca inscrita (los cuales considera este Tribunal se encuentran relacionados) ya que ambas marcas protegen como se indicara productos tecnológicos, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial, siendo que serían distinguidos y protegidos por la misma marca “**TUCHSTONE**”, por tal motivo es criterio de este Tribunal que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque tanto unos como otros productos se relacionan entre sí (v. artículos 8, inciso a) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas, y 24 inciso f) de su Reglamento) para el público consumidor. De ahí, que este Tribunal **no** comparte lo argumentado por la representación de la sociedad solicitante y apelante **PALM INC**, cuando a folio cincuenta y tres vuelto del expediente señala que “(...) No es cierto que exista un peligro al conceder un registro como



*“TOUSHSTONE” por estar anteriormente inscrita la marca “TOUCHSTONE” pues precisamente mi representada ha restringido su lista de productos para no tener ningún tipo de problema o conflicto respecto de aquellos productos que protege la inscrita”. Por consiguiente, y a pesar, que la representación de la sociedad solicitante y apelante manifiesta en su escrito de expresión de agravios que “Tome nota ese Alto Órgano Colegiado que en este mismo acto se limita la lista de productos de la marca “TOUCHSTONE” en clase 09 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los siguiente productos: (...)”, considera este Tribunal que existe una clara relación, ya que aún y cuando limita la lista de productos que pretende identificar la marca solicitada **“TOUCHSTONE”** (Ver folios 7 vuelto y 8), los productos siguen teniendo relación con los productos que protege la marca inscrita.*

Los productos que pretende proteger la marca solicitada como se indicara líneas atrás se relacionan directamente con los productos de la marca inscrita, tal y como se desprende del cuadro comparativo, por lo que la identidad de los signos enfrentados y la relación de productos de una y otra marca, induciría a los consumidores a asociarlos entre sí y a pensar que los productos tienen un origen empresarial común o que éstos comparten canales de distribución o puestos de venta, como también podrían pensar, que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de la marca inscrita, pudiendo caer en confusión sobre el origen empresarial, de ahí, que sea aplicable el numeral **8** inciso b) y **25** inciso e) de la Ley de Marcas y el artículo **24** inciso e) del Reglamento a la Ley citada.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, *“(…) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”*, según el tenor del **inciso f) del numeral 25** de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, por lo que este Tribunal no comparte lo



manifestado por la representación de la sociedad recurrente cuando señala que *“Por lo tanto, que daño se puede causar, si el público consumidor ni siquiera conoce la marca (...)”*.

CUARTO. Si bien es cierto, como lo señala la empresa recurrente y comparte este Tribunal, no se justifica rechazar una marca solicitada basados en que una marca inscrita se encuentra en la misma clase, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas, pues el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error, sin embargo, en el caso concreto, tal y como se indicara líneas atrás, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen productos que se relacionan entre sí, a saber, **tecnológicos** que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo que resulta agravado como ya se indicó, por lo que no se desvirtúa la posible confusión que ambos signos podrían suscitar. Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende la sociedad recurrente,

QUINTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca que le fue opuesta por él **a quo**, así como la generación de riesgo de confusión sobre el origen empresarial de las mismas para el público consumidor, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderada especial de **PALM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintiocho segundos del dos de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 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 interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **PALM INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, veintiocho segundos del dos de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33