

RESOLUCION DE PREVENCIÓN

Expediente No. 2012-0367-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de servicios del signo “UNIFY”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-10367)

SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS Gmbh & Co. KG., Apelante

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1058-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Siemens Enterprise Communications Gmbh & Co. KG.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Alemania, domiciliada en Hofmannstrasse 51, 81379 Munich, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:56:46 horas del 14 de marzo de 2012.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de octubre de 2011, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades antes citadas y en su condición de Gestor de Negocios de la empresa dicha, solicitó la inscripción de la marca servicios “UNIFY”, en la clase 42 internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de consultoría técnica en el establecimiento y operación de instalaciones de redes de telecomunicaciones; desarrollo, planeamiento y diseño de telecomunicaciones y de servicios y equipo de procesamiento de información, equipo para el almacenamiento electrónico y recuperación de datos y redes de telecomunicaciones y equipo y partes de los mismos;*

desarrollo, generación y renta de programas de procesamiento de datos; reparación de programas de computadora (software)”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:56:46 horas del 14 de marzo de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscritas las marcas de servicios “**UNITY**” y “**unity (Diseño)**”, y por existir similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen servicios idénticos y relacionados en la misma clase 42 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 26 de marzo de 2012, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas de servicios “UNITY” y “unity (Diseño)”, bajo las actas de registro números 143373 y 143375, desde el 13 de enero de 2004 y hasta el 13 de enero de 2014, para proteger y distinguir: *“servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, servicios de diseño y desarrollo de ordenadores y software, reconstitución de base de datos, creación y mantenimiento de páginas web para terceros, servicios jurídicos, servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos científico y tecnológico”*, en Clase 42 de la nomenclatura internacional, propiedad de de la empresa FUTUREBRAND S.A. (Ver folios 43 al 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscritas las marcas de servicios “UNITY” y “unity (Diseño)”, a nombre de la empresa Futurebrand S.A., y darse similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 42, servicios idénticos y relacionados con los que protegen las marcas inscritas.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° 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 al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se



definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos, productos o servicios puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “UNIFY”, guarda semejanza gráfica, fonética e ideológica, con las inscritas.

En cuanto al cotejo gráfico, nótese que la parte denominativa de ambas marcas es muy similar, “UNIFY” vs “UNITY”, diferenciándose una de la otra únicamente por las letras “F” y “T”, diferencia que no es capaz de aportar distintividad a las marcas enfrentadas. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación de las marcas que nos ocupan, son muy similares.

Desde el punto de vista ideológico, el resultado del cotejo es el mismo, sea la presencia de similitud entre ambos signos; como se menciona líneas arriba, ya que la marca solicitada “UNIFY”, traducida del inglés al español significa “UNIFICAR”, y las inscritas “UNITY” tienen como traducción del inglés al español “UNIDAD”, lo que hace que ambas evoquen la misma idea en la mente de los consumidores.

Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados y la

misma es capaz de inducir a error a los consumidores y, conforme la normativa marcaria no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios que uno y otro protejan y distingan sean iguales o relacionados. En cuanto este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los servicios, entre los amparados por la marca solicitada y los que protegen las marcas inscritas, valga decir en la misma clase de la nomenclatura internacional, existe una evidente identidad y relación que puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los servicios de una con los de la otra.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“(...) Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. (...)”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:56:46 horas del 14 de marzo de 2012, la cual se confirma.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:56:46 horas del 14 de marzo de 2012, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca propuesta. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.