

## **RESOLUCION DE PREVENCIÓN**

**Expediente No. 2012-0372-TRA-PI**

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

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-10372)**

**SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS Gmbh & Co. KG., Apelante**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 1112-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del doce 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 09:49:34 horas del 15 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 36 internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos de bienes raíces (inmobiliarios)*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 09:49:34 horas del 15 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 inscrita la marca de servicios “UNITY”, 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 36 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 el Juez Alvarado Valverde; 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 encuentra inscrita la marca de servicios “UNITY”, bajo el acta de registro número 185397, desde el 30 de enero de 2009 y hasta el 30 de enero de 2019, para proteger y distinguir: “*servicios de seguros; negocios financieros; negocios monetarios, negocios inmobiliarios*”, en Clase 36 de la nomenclatura internacional, propiedad de de la empresa UNITY GROUP HOLDING CORP. (Ver folio 27).

**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.** Nuestro sistema es conocido como atributivo (ver Voto No. 36-2006, dictado por este Tribunal), donde no solamente se realiza una verificación laxa de carácter intrínseco de los signos solicitados, de manera que se judicialice la verificación y viabilidad jurídica de los signos solicitados frente a los derechos marcarios de los terceros, sean estos, inscritos, en uso, o de carácter notorio. De modo que, nuestro sistema atributivo si bien se decanta en primera instancia por la protección del uso del uso efectivo de un signo en el mercado por encima de la solicitud pura y simple; lo cierto es que participa del sistema de seguridad jurídica preventiva del que forman parte el resto de los Registros que conforman el Registro Nacional; es decir, que ante la exigencia de una verificación tanto intrínseca como extrínseca (derechos de terceros) de los signos solicitados, se inscribirán solo aquellos signos que no violen los parámetros o criterios técnicos, y para que una marca u otro signo distintivo no viole principios protegidos de forma supra individual (por encima de los intereses individuales de los productores), sea el interés del consumidor (marcas atributivas, engañosas o descriptivas, etc.), valores como la moral; y la protección de símbolos propios de la identificación del estado; y por otro lado los intereses de los otros signos que siendo de terceros son protegidos por estar inscritos, por estar en uso o porque su uso llegó a niveles de notoriedad tal, que no requiere de procedimientos formales publicitarios para obtener la protección del Estado; evitando la judicialización del sistema, esto es dejando para la decisión de un Juez jurisdiccional, un eventual conflicto entre productores ante signos similares o idénticos.

Es así, que si el calificador determina una violación tanto extrínseca como por derechos de terceros, debe por principio de legalidad conforme al artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indicarlo, no siendo procedente la publicación del edicto; debe entenderse que el edicto debe publicarse a la espera o no de una oposición de los interesados como forma de validar la solicitud de un signo, no es propio de nuestro sistema preventivo, sino de otros

sistemas de mera calificación intrínseca.

Si bien es cierto, el Juez debe valorar las condiciones del sector pertinente donde se hará eficaz el uso del signo solicitado, lo que podrá excepcionar en algunas ocasiones las reglas del cotejo marcario, no quiere decir que tal parámetro de excepción sea aplicable a signos que estén relacionados –como en este caso– a los mismos servicios y con un grado de similitud gráfica, fonética e ideológica, a una sola letra de la identidad, lo cual a todas luces, no permite margen alguno de interpretación que haga pensar que la confusión al consumidor sea tan evidente como la cercanía de similitud de los signos cotejados.

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 inscrita la marca de servicios “UNITY”, a nombre de la empresa UNITY GROUP HOLDING CORP., 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 36, servicios idénticos y relacionados con los que protege la marca inscrita.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, al señalar que: “(...) *La Ley PERMITE que siendo marcas que poseen estructuras gramaticales, y fonéticas DISTINTAS, PUEDAN COEXISTIR EN EL MERCADO, PUES SUS SERVICIOS NO PONDRÁN EN PELIGRO DE CONFUSIÓN AL CONSUMIDOR, ya que los mismos no generan ninguna relación de vínculo en la mente del consumidor. (...)*”, 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 la inscrita.

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 la inscrita “UNITY” tiene 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 a este último aspecto señalado, de la igualdad o relación de los servicios, entre los amparados por la marca solicitada y los que protege la marca inscrita, 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.

Asimismo, es criterio de este Tribunal, que a pesar de que la apelante hace una limitación de la lista de servicios en esta sede, para que la misma proteja los siguientes servicios: *“servicios de identificación y facturación de consumo o del uso de IT (tecnología de información) y servicios de telecomunicaciones; servicios de escenarios de arrendamiento para equipo de información”*, el citado listado de servicios sigue estando directamente relacionado y hasta podría decirse que de alguna u otra manera dicho cambio no resulta una limitación sino más bien ampliación de la lista de servicios, lo cual contraviene el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe tal situación.

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 09:49:34 horas del 15 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 09:49:34 horas del 15 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*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.**