

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0950-TRA-PI

**Solicitud de registro como marca del signo GREYPHILLIPS FOR BUSSINESS
EVERYWHERE (diseño)**

Marcas y otros signos

Lógica Digital de Oriente S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4973-2010)

VOTO N° 1121-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Administradora Jacqueline Rodríguez Villalta, mayor, casada, administradora de empresas, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil doce-novecientos diecisiete, en su condición de apoderada generalísima de la empresa Lógica Digital de Oriente Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y ocho mil novecientos setenta y dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de junio de dos mil diez, la señora Rodríguez Villalta, representando a la empresa Lógica Digital de Oriente S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo

GreyPhillips

for business everywhere

en la clase 9 de la nomenclatura internacional, para distinguir software que sirve como plataforma para integrar y automatizar los procesos operativos, comerciales y administrativos, para diferentes sectores del comercio, industria y servicios para terceros.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha primero de noviembre de dos mil diez, la representación de la empresa Lógica Digital de Oriente S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

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, 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, y de acuerdo a la certificación que consta a folios 12 y 13 del expediente,

este Tribunal tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **PHILIPS**, a nombre de la empresa Koninklijke Philips Electronics N.V., registro N° 181442, vigente hasta el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 09 de la nomenclatura internacional aparatos, dispositivos, instrumentos y artículos científicos, náuticos, geodésicos, electrónicos, radiotelegráficos, fotográficos, cinematográficos ópticos, de pesado, de medida, de señalización, de control, de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, el intercambio, la transformación, la acumulación, la regulación y el control de la electricidad, aparatos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos extintores de incendios, computadoras, aparatos dispositivos, instrumentos y artículos meteorológicos, físicos, reguladores, controladores, de dirección, de protección, de investigación, de navegación, de telecomunicación y de soldado no incluidos en otras clases, aparatos de rayos x, tubos, instalaciones e instrumentos para propósitos científicos e industriales, aparatos e instrumentos de limpieza para cabezas y conductores de disco de grabadoras de video, aparatos e instrumentos partes de un sistema emisor o de una instalación de recepción radioeléctrica destinada a radiar o a captar las ondas radioeléctricas y electrotécnicas (antenas), materiales de instalación para sistemas de antena, amplificador de antena, transformadores, bifurcadores, obturadores, cajas de conexión, interruptores, enchufes, acumuladores, alambres y cables eléctricos, aparatos e instrumentos eléctricos para uso doméstico y no incluidos en otras clases, incluyendo planchas eléctricas para ropa, celdas secas eléctricas, imanes y núcleos de electroimán, filtros no incluidos en otras clases, encendedores eléctricos para carros para cigarros y cigarrillos, microscopios electrónicos, aparatos, dispositivos e instrumentos ultravioleta e infrarrojos no incluidos en otras clases, tubos electrónicos y aparatos de semiconducción, aparatos, dispositivos, instrumentos y artículos para el registro, la reproducción, la transmisión y la amplificación de sonidos y/o imágenes y/u otras señales, incluyendo la radio, la televisión, discos gramofónicos y cintas en blanco y pre-grabadas, aparatos para el control de la temperatura no incluidos en otras clases,

partes de los productos antes indicados y no incluidos en otras clases, alarmas para bebés, escalas para pesar bebés, monitores para bebés.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud gráfica y fonética entre los signos cotejados, además de relación entre los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que a pesar de compartir clase los productos son distintos, y que los signos son distintos en su composición, especialmente tomando en cuenta la forma en que se comercializa la marca registrada, todo lo cual permite la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Siendo el punto central de la presente discusión dilucidar si el signo que se pretende inscribir entra en conflicto con la marca previamente registrada, y realizado el cotejo atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, debe este Tribunal avalar la posición externada por al **a quo** en la resolución venida en alzada. A nivel gráfico, vemos como la marca inscrita se encuentra completamente inmersa en la que se solicita, por lo cual se entiende que la solicitada engloba en su construcción la aptitud distintiva que goza el derecho previo. Tal inclusión sería posible en el tanto y el signo pretendido contuviere otros elementos que le aporten a su vez su propia y singular aptitud distintiva, que matice y sobrepase la del derecho previo y entonces permita la coexistencia registral. Sin embargo, el resto de los elementos que componen al signo no cumplen tal

función. La frase “for business everywhere”, sea para negocios en todas partes, tan solo resulta en una frase que indica al consumidor una característica del software de integración y automatización de procesos de negocio, sea que permite al usuario conducir sus negocios en cualquier lugar que se encuentre, característica común entre los programas de cómputo que consiste en permitir que los usuarios puedan administrar sus asuntos indistintamente del lugar en el cual se encuentren, a través de sistemas remotos administrados por un software específico. Por ello es que dicha frase no añade aptitud distintiva al conjunto. Tampoco el diseño de las letras ni el hecho de estar encerradas en un rectángulo azul le otorgan mayor aptitud distintiva al conjunto, por lo tanto, ésta reside enteramente en las palabras “GreyPhillips”. Si en la marca previa su distinción recae enteramente en la palabra Philips, vemos como el simple añadido de la palabra Grey tan solo despertará en el consumidor de que los productos que distingue el signo solicitado provienen del mismo origen empresarial de la previa, y que la inclusión de Grey tan solo denota una nueva línea de producto, la que está relacionada con la de la marca PHILIPS. Por ello es que no se puede autorizar el registro solicitado, recordando este Tribunal a la apelante de que las marcas han de ser cotejadas de acuerdo a lo solicitado a los registros previos y vigentes que le puedan ser opuestos, sin tomar en cuenta la forma en que se comercializan los productos o que se presenta la marca en el comercio.

La similitud entre los signos cotejados, aunado a la relación entre los productos antes dichos, impide el registro solicitado, por lo que se impone declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Administradora Jacqueline Rodríguez Villalta representando a la empresa Lógica Digital de Oriente Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y siete minutos, treinta y ocho segundos del quince de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33