

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0611-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “AFFINITY GROUP (DISEÑO)”

AFFINGROUP CR S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4139-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0155-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del doce de febrero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **AFFINGROUP CR S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 15 de mayo de 2014, Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de apoderado especial de la empresa **AFFINGROUP CR S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**AFFINITY GROUP**” Diseño:



En **clase 36** internacional, para proteger y distinguir: ***“Consultoría de seguros.”***

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce, resolvió; ***“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].”***

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Harry Zurcher Blen**, representante de la empresa **AFFINGROUP CR S.A**, interpuso para el día 07 de agosto de 2014 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Por resolución dictada a las quince horas, cuarenta y cinco minutos con treinta y siete segundos del ocho de agosto de dos mil catorce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: ***“[...] Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria [...] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].”***

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:



➤ **Marca de Servicios: “affinitysys” diseño:**

registro número **196753**, en clase **35** y **36** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **E DENTALSYS COSTA RICA S.A.**, inscrita desde el 27 de noviembre de 2009 y vigencia al 27/11/2019. (v.f 16)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción del signo solicitado **“AFFINITY GROUP (DISEÑO)”** en clase 36 internacional, presentada por **AFFINGROUP CR S.A.**, en virtud de determinarse que el signo propuesto resulta inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, dada su similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa **AFFINGROUP CR S.A.**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que, el signo propuesto por su representada es un signo mixto, por lo que debe ser analizado como un todo. En el presente caso, el diseño, la tipografía y los colores de las letras forman una parte importante, ya que ello hace que los consumidores las reconozcan en el mercado, por lo que las marcas no entran en conflicto y pueden coexistir registralmente. Del cotejo realizado a los signos se desprende que no existe similitud gráfica ya que el consumidor se enfrentará a las marcas por los colores, tipografía y letras, por ende, ante dos marcas completamente distintas. Fonéticamente,

aunque las marcas compartan la raíz a fin AFFIN, la terminación es distinta, siendo que la marca registrada termina con el sonido “SYS”, la marca de su representada termina con el sonido de la palabra “group”. También ideológicamente, las marcas son disimiles, ya que la palabra AFFINITY y GROUP se traducen al español como afinidad y grupo, mientras que la palabra AFFINITYSYS no tiene ningún significado en ningún idioma. Que no existe riesgo de confusión con respecto a la actividad comercial, en virtud de que ambas empresas ejercen actividades distintas, la empresa titular de la marca inscrita está ligada por completo de la salud y no a brindar seguros. Tal y como se desprende de la certificación adjunta al expediente. Por lo anterior solicita se declare con lugar el presente recurso y se continúe con el trámite de registro.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Previo a emitir las consideraciones de fondo, es importante para este Órgano de Alzada, indicar que La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud

de la marca de servicios “**AFFINITY GROUP (DISEÑO)**” en clase 36 internacional, presentada por **AFFINGROUP CR S.A**, y la marca de servicios inscrita “**AFFINITYSYS**” propiedad de **E DENTALSYS COSTA RICA S.A**, a diferencia de lo que estima el recurrente, los signos contrapuestos contienen una evidente similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico. A nivel visual el signo propuesto no contiene suficientes elementos diferenciadores dentro de su estructura gramatical que le proporcione al consumidor poder identificarlo de manera eficaz, en atención a las siguientes consideraciones:

SIGNO INSCRITO Reg. 196753	SIGNO SOLICITADO
 Clase 36: “<i>Consultoría de seguros.</i>” Titular: AFFINGROUP CR S.A.	 Clase 35: Gestión de negocios comerciales y administración comercial. Clase 36: “<i>Servicios de seguros y negocios financieros.</i>” Titular: E DENTALSYS COSTA RICA S.A.

En este sentido, del cotejo realizado se desprende que el signo propuesto “**Affinity Group (diseño)**” si bien se compone por dos elementos denominativos y un diseño gráfico, en este

sentido a **nivel gráfico** se desprende que la palabra “**Group**”, no podría proporcionarle la actitud distintiva necesaria en virtud de que traducida al español significa “**grupo**” y este es un término genérico y de uso común, por ende, dentro de la legislación marcaria no podría ser apropiable por parte de un tercero, dado que ello limitaría a los demás comerciantes a poder utilizarlo como elemento dentro de sus propuestas, y conforme de esa misma manera lo dispone el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

En consecuencia, ello limita a que el cotejo deba ser realizado en torno a las frases empleadas “**Affinity**” y “**affinitysys**” por lo que, tal y como se desprende de estas su mayor impacto visual se localiza en la frase “**affinity**” contenido en ambos signos, ya que las tetras “sys” del signo inscrito al estar impresas en un color más bajo o degradado no son tan perceptibles, por lo que el consumidor al verlo a diferencia de lo que estima el recurrente, lo relacionará como si fuese del mismo origen empresarial inscrito, siendo así inducido a error o confusión con los productos que comercializa la marca inscrita, máxime que ambos ejercería su actividad dentro de un mismo sector comercial.

Por otra parte, cabe destacar que pese a que los signos cotejados son mixtos, sea, contemplan diversos elementos como lo son, letras, colores y grafías su mayor fuerza perceptiva se encuentra localizada en la palabra “**affinity**” contenido en ambos signos, y de esa misma manera será percibida por el consumidor de coexistir registralmente, con lo cual evidentemente se lesionarían los intereses del titular de la marca inscrita.

A **nivel auditivo**, las frases “**Affinity**” y “**affinitysys**” al pronunciarse está pronunciación correcta o no los signos cotejados fonéticamente suenan de manera similar, por lo que ello en igual sentido podría inducir a que el consumidor medio se encuentre en una situación de error y confusión con respecto al producto que comercializa la marca inscrita, propiedad de la empresa E DENTALSYS COSTA RICA S.A. (v.f 16)

Por otra parte, al utilizar los signos cotejados una misma expresión “**Affinity**” y “**affinitysys**” en su conformación y ser esta la más predominante, evoca la misma idea o concepto en la mente del consumidor y que al traducirla nos refiere a “afinidad”, por consiguiente, ideológicamente los va a relacionar dentro de la misma gama de productos que comercializa la marca inscrita, y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a los signo inscritos sería inevitable.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que como se ha indicado de manera reiterada, existe identidad no solo en el signo propuesto, sino que además en el tipo de productos que protegen las marcas, sea, respecto de la **clase 36** del nomenclátor internacional, dentro del cual la marca inscrita bajo registro **No. 196753** protege, entre otros; “**Servicios de seguros y negocios financieros.**”, y el signo propuesto pretende la protección y comercialización de: “**Consultoría de seguros.**”, por lo que evidentemente estos se encuentran dirigidos a una misma actividad comercial y para un mismo fin, y es en razón de ello que el riesgo de error y confusión es ineludible.

Lo anterior, en virtud de que el cotejo realizado por el operador jurídico respecto de los productos o servicios versa sobre lo que se encuentre debidamente inscrito o relacionado dentro de la clasificación internacional de Niza. En este sentido, no lleva razón el

argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado “**AFFINITY GROUP (DISEÑO)**” en clase 36 internacional, presentada por **AFFINGROUP CR S.A**, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la empresa **AFFINGROUP CR S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **Harry Zurcher Blen**, apoderado especial de la empresa **AFFINGROUP CR S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y ocho minutos con cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de julio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios “**AFFINITY GROUP**”

(DISEÑO)” en clase 36 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora