



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0320-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PMCG (diseño)”

INVERSIONISTA ALMA C.A. S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No 2014-466)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 839-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con treinta y cinco minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Juan Manuel Gómez Mora**, mayor, soltero, abogado, calle 3, avenidas 2 y 4, cédula de identidad número uno-mil trescientos veintitrés-cero setecientos ochenta, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **INVERSIONISTA ALMA C.A. S.A.**, sociedad domiciliada en Heredia, San Pablo, veinticinco metros oeste, setenta y cinco metros sur de la Escuela de Topografía de la Universidad Nacional, Residencial María Auxiliadora, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, treinta y cinco segundos del diez de marzo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de enero del dos mil catorce, el licenciado **Juan Manuel Gómez Mora**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo: **“PMCG (diseño)”**, como marca de servicios para proteger y distinguir “gestión y dirección de negocios comerciales, administración comercial”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. Que mediante resolución final de las trece horas, cuarenta y un minutos, treinta y cinco segundos del diez de marzo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo del dos mil catorce, el licenciado Juan Manuel Gómez Mora, en representación de la empresa **INVERSIONISTA ALMA C.A., S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en subsidio, contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, once segundos del diez de abril del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 21 de abril del 2004, el nombre comercial “**PMC Project Management Consulting**”, bajo el registro número **146665**, propiedad de la empresa **PROYECT MANAGEMENT CONSULTING PMC S.A.**, el cual protege y distingue “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de consultoría y asesoría y capacitación en la Gerencia de todo tipo de proyectos, tanto



comerciales, industriales, ganaderos y financieros”, ubicado en San José, Calle 22 y 24, avenida 12, casa número 33 2283.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso se está solicitando la marca de servicios “**PMCG**” para proteger y distinguir “gestión y dirección de negocios comerciales, administración comercial”, en clase 35 de la Clasificación Internacional. Existe en la publicidad registral según consta a folio 25, el nombre comercial “**PMC Project Management Consulting**”, el cual protege y distingue “un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de consultoría y asesoría y capacitación en la Gerencia de todo tipo de proyectos, tanto comerciales, industriales, ganaderos y financieros”, ubicado en San José, calle 22 y 24, avenida 12, casa número 2283. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa solicitante y a su vez apelante, en su escrito de apelación indica que los signos se deben apreciar en su conjunto, sin separarlas por letras, no se puede invocar que en la marca PROYECT MANAGEMENT CONSULTING, PMC las letras PMC son elementos preponderantes, porque incluso PROJECT MANAGEMENT CONSULTING se encuentra sobre ellas, por lo que parece ser lo más importante del signo.

Aduce que las diferencias gráficas son grandes, ya que consiste en un diseño de cuatro letras en color azul “PMCG” con una ilustración de una flecha gris y un círculo alrededor de la flecha. La marca inscrita consiste en las letras “PROYECT MANAGEMENT CONSULTING, PMG”, en azul, blanco y vino, además de un círculo que parece un globo terráqueo, rodeado de un círculo en color verde. Los colores son diferentes y los tipos de letra totalmente



distintas. Además indica, que en cuanto a la comparación fonética, el nombre comercial inscrito posee 30 letras, mientras que el signo propuesto solo tiene cuatro letras.

Asimismo, manifiesta que las marcas no son de fantasía sino que ambas son iniciales, y en el caso de la marca (nombre comercial) “PROYECT MANAGEMENT CONSULTING, PMC”, consiste en las iniciales junto con la frase que representa.

Señala que se debe aplicar el principio de especialidad ya que en esta ocasión el nombre comercial inscrito protege un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de consultoría, asesoría y capacitación en la gerencia de todo tipo de proyectos, tanto comerciales, industriales, ganaderos y financieros y la marca solicitada es para la clase 35 y protege servicios de gestión y dirección de negocios comerciales y administración comercial. El signo inscrito es un nombre comercial y el solicitado un marca de servicios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Tomando en consideración el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos que en el caso en estudio la marca solicitada está formada por las letras “**PMCG**” y un diseño que no resulta relevante dentro del conjunto, ya que la parte denominativa es la preponderante por ser la utilizada por el consumidor para referirse al producto. El signo registrado está constituido por las letras “**PMC**” y la expresión “**Project Management Consulting**” donde el elemento central de la denominación es “**PMC**”. Resulta necesario mencionar que la frase **PROYECT MANAGEMENT CONSULTING** que se superpone sobre las letras **PMC**, pasa a segundo plano, ello, por estar conformado por términos genéricos y descriptivos de la actividad de “consultoría en general de proyectos”, por lo que éstos vocablos no son apropiables por terceros, y no ofrecen distintividad de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece:

“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se



extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” (el subrayado es nuestro).

Desde esta perspectiva los signos “**PMCG**” y “**PMC**” son semejantes, pues la única letra diferente en la solicitada es la letra “**G**” que no da distinción frente a la inscrita que inicia con las mismas letras **PMC**.

Además de la similitud referida, existe una relación entre los servicios que pretende amparar la marca solicitada “**gestión y dirección de negocios comerciales, administración comercial**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza”, y el giro comercial a que se dedica el establecimiento mercantil distinguido con el nombre comercial “**PMC Proyect Management Consulting**, que es brindar “**servicios de consultoría y asesoría y capacitación en la Gerencia de todo tipo de proyectos, tanto comerciales, industriales, ganaderos y financieros**”. El signo solicitado, a través de los servicios a proteger se relaciona con la actividad comercial a la que se dedica el establecimiento mercantil, que tiene el nombre comercial inscrito. Lo que lleva al consumidor a un riesgo de confusión y de asociación comercial entre las empresas confundiendo el origen empresarial.

En virtud de lo anterior, considera este Tribunal que del cotejo realizado líneas atrás, impera más las semejanzas que las diferencias, por lo que es de aplicación el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas, en el sentido que globalmente considerados los signos solicitado e inscrito pueden confundirse porque las semejanzas no son suficientes para impedir el riesgo de confusión y de asociación, no se consideran así atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario. El riesgo de confusión se consolida porque los servicios que pretenden proteger ambos signos se encuentran relacionados alrededor de la gestión y administración empresarial, violentando el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los distintivos cotejados, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PMCG (diseño)**” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Juan Manuel Gómez Mora**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **INVERSIONISTA ALMA C.A. S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, treinta y cinco minutos del diez de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PMCG (diseño)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Juan Manuel Gómez Mora**, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **INVERSIONISTA ALMA C.A., S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, treinta y cinco minutos del diez de marzo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PMCG (diseño)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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 Ortiz Mora



DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**