



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0397-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica, comercio y servicios “ORION G2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SINIESTROS (DISEÑO)”

CESVI ARGENTINA S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 555-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 892-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licda. **Alejandra Castro Bonilla**, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-0880-0194, en su condición de apoderada especial de **CESVI ARGENTINA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del doce de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de enero de 2014, la Licda. **Alejandra Castro Bonilla**, apoderada especial de **CESVI ARGENTINA S.A**, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios “**ORION G2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SINIESTROS**”

DISEÑO:



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



En las siguientes clases del nomenclátor internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos:

Clase 09: “*Apartados e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamiento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de riesgo magnéticos, discos acuáticos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecánicos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.*”

Clase 36: “*Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.*”

Clase 42: “*Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del doce de mayo de dos mil catorce, resolvió; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”



TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa **CESVI ARGENTINA S.A**, interpone para el día 23 de mayo de 2014, Recurso de Apelación, en contra la resolución final antes referida y en atención a ello es que conoce este Tribunal de alzada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 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 de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**ORION**”, bajo el registro número **226638**, en **clase 09** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC**, inscrita el 08 de mayo de 2013 y vigente al 08/05/2023, para proteger y distinguir: “*Aplicaciones informáticas para uso en equipos de redes de monitoreo por computadora y el tráfico de internet.*” (v.f. 126)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos de tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo “**ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS**”, al determinar la inadmisibilidad contenida por razones intrínsecas, en virtud de que para las clases 9, 36 y 42 internacional induce a engaño al consumidor conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Asimismo, se logra evidenciar que resulta inadmisible por derechos de terceros respecto de las clases 9 y 42 internacional de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la citada ley, en concordancia con lo que dispone el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la empresa **CESVI ARGENTINA S.A.**, en su escrito de agravios en términos generales manifestó: en cuanto a las razones intrínsecas establecidas por el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo de su representada se compone de suficientes elementos denominativos y gráficos, que en su conjunto conforman un signo suficientemente distintivo, por lo que no contraviene con la normativa marcaria. Asimismo, en cuanto a la similitud vista por el Registro, con relación al signo inscrito, el gestionante señala que las diferencias entre los signos son fácilmente identificables, por lo que el riesgo de confusión entre ellos es nulo. En este sentido, detalla el recurrente que a nivel gráfico ambos signos son totalmente dispares y sus diferencias saltan a la vista, siendo que lo único que comparten es la palabra **ORION**. Dentro del plano fonético señala que no existe similitud relevante, ya que al pronunciar los signos en conjunto se perciben de manera diferente. En cuanto al entorno ideológico contenido en el signo concluye que el signo propuesto es sugestivo, compuesto de una combinación de palabras que sugieren al consumidor de manera indirecta una característica de los productos que se comercializan bajo su denominación.

Agrega a sus manifestaciones que la marca de su representada “**ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS**” ha sido utilizada durante años en el mercado, por lo que el consumidor se encuentra identificado con la marca que se desea proteger, y siendo que el uso de un signo es reconocido por nuestra legislación marcaria para obtener protección registral, con más razón considera que cumple con los requisitos necesarios para obtener protección registral conforme lo dispone el artículo 4, 17, 44 y 45 de la Ley de Marcas, por lo que solicita se acoja el



presente recurso de apelación y se continúe con el trámite de la solicitud de su representada. Asimismo, se indica que con relación a la prueba de uso la misma será aportada oportunamente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente que la marca es;

“[...] aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo [...].” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.



Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica, comercio y servicios solicitada bajo la denominación “**ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS**”, para la cual procedió fundamentado en el artículo 7º inciso j) y 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no admite la inscripción de un signo marcario cuando este pueda causar engaño o confusión a los consumidores, como en lo relativo a derechos de terceros. Lo anterior, a la luz de las siguientes consideraciones:

En este caso, tenemos que el signo propuesto “**ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS**”, en **clases 09, 36 y 42 internacional**, es una marca mixta solicitada, bajo el presente diseño:



El diseño solicitado conforme al artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se puede considerar que éste consiste en una etiqueta, que contiene tanto elementos distintivos como secundarios. Concretamente los términos “**Sistema de Gestión de Siniestros**”, son vocablos informativos que de conformidad al numeral citado son de uso común y necesarios en el comercio que no aportan distintividad alguna. Respecto al elemento “**G2**” tampoco refiere a un elemento central de la marca, como lo es el término ORION, el que viene a constituir la palabra preponderante y factor tópico que el consumidor reconocerá al momento de visualizar el signo. El término G2 puede ser interpretado por el consumidor como un elemento adicional que puede servir para distinguir diversos tipos de marcas que provengan del mismo origen empresarial, identificado por el término ORION, es decir no constituye un elemento que vaya a modificar significativamente el factor tópico de la marca que es la palabra ORION.



Asimismo, tal y como se desprende de folio 126 y 127 del expediente de marras, se comprueba la existencia de la marca inscrita “**ORION**”. Dicha denominación en comparación con la solicitada, corresponde a marcas iguales en donde el término preponderante de ambas es precisamente **ORION**. Sin embargo, ante signos con denominación igual o similar, en un primer escenario no son objeto de rechazo. Ante ello, la calificación para proceder a su registrabilidad o irregistrabilidad se debe de hacer en relación a los productos que se protegen.

En este sentido, se observa que la marca “**ORION**” inscrita refiere a la protección de productos relacionados con aplicaciones informáticas para uso en equipos de redes de monitoreo por computadora y el tráfico de internet. Estos productos están relacionados con los protegidos para la clase 9 solicitada y los servicios en clase 42 también peticionados bajo la marca “**ORION G2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SINIESTROS (DISEÑO)**”. Lo anterior conlleva a un riesgo de asociación empresarial con la marca inscrita, ya que se trata de productos relacionados con el software, ya que los equipos de cómputo se pueden asociar a las aplicaciones informáticas para uso de redes de monitoreo por computadora y tráfico por internet. Por esta razón procede el rechazo conforme a los artículos 8 incisos a y b, 89 de la Ley de rito, y 24 inciso c) de su Reglamento, para las clases 9 y 42 internacional.

Los numerales 8 y 24 citados, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*. Este riesgo se presume existe cuando simultáneamente se de una similitud o semejanza entre los signos y los productos o servicios que las marcas protegen, sean estos similares o relacionados entre sí.

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 al signo solicitado.

En este sentido, la similitud de la marca solicitada **“ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS”**, en clases 09 y 42 internacional, con respecto a la inscrita **“ORION”** en clase 09 internacional, se produce en los diferentes campos, tanto fonético, gráfico como ideológico, por incluir la marca solicitada la marca inscrita “ORION”, tomando en cuenta que el elemento y factor tópico de ambas marcas es precisamente ORION, siendo este término el que el consumidor aprecia en la solicitada de forma sobresaliente.

Dado que, como se indicó líneas arriba el eje central del signo propuesto se encuentra contenido en el signo inscrito, ante tal semejanza se podría causar el ya señalado riesgo de confusión, dado que los productos que ambas comercializan son afines. Ambos signos distintivos buscan proteger bienes y servicios que se encuentran relacionadas dentro de un mismo giro comercial respecto de las clases 9 y 42 internacional, ya que se trata de productos que se relacionan con el software. Es claro que los equipos de computo se puede asociar a las aplicaciones informáticas para uso de redes de monitoreo por computadora y tráfico por internet.

Al respecto, el artículo 1 de la Ley de Marcas, dispone, como el objetivo fundamental del sistema registral marcario:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...].” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que



de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor).

De esta forma, se garantiza a los consumidores que entre los productos y servicios que adquiere en el mercado, no exista riesgo de confusión. Al respecto, afirma la doctrina: “*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, 2001, p. 288**).

Bajo dicho concepto, tenemos claro que se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, lo cual a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto, dado que la marca de fábrica y comercio inscrita “ORION”, respecto del signo propuesto **“ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS”**, puede conllevar a ese riesgo de confusión y consecuente asociación con respecto a la denominación inscrita, por cuanto como se indicó líneas, arriba pretende la protección de productos relacionados dentro de la misma actividad comercial.

En este sentido, debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado.

Además, dado que los productos y servicios protegidos por el signo solicitado, para las clases 09, 36 y 42, no se encuentran dirigidos a la protección específica de un sistema de gestión de siniestros, se genera con ello otra causal de inadmisión por motivos intrínsecos. De conformidad con el artículo 7 infine de la Ley de cita, si la marca incluye la frase **“Sistema de Gestión de Siniestros”**, los productos o servicios a proteger deben tener esa característica expresamente en



el listado, situación que conforme se observa del expediente no se da, lo que lleva a que el consumidor podría ser engañado en esperar que los productos o servicios ofrecidos estén integrados a un sistema de gestión de siniestros. Por ello, el signo propuesto, para las clases solicitadas, se torna irregistrable también por razones intrínsecas y en consecuencia incurre en una causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El autorizar la circulación de una marca que tiene problemas intrínsecos, estaría violentando no solo la Ley, sino también la seguridad jurídica en el tráfico de bienes. En atención a las citadas consideraciones, este Tribunal estima que los extremos señalados con relación al estudio realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, no son de recibo.

Referido al agravio del apelante, en el sentido del uso de la marca “**ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS**” ejercido por la gestionante, se ha dado durante años en el mercado, por lo que el consumidor se encuentra identificado con el signo que se desea proteger, cabe señalar que, si bien lleva razón el recurrente al señalar que nuestra legislación marcaria reconoce el uso de un signo para obtener protección registral, no obstante, previo a su registración debe cumplirse con la calificación registral, conforme el análisis de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En este caso, el signo solicitado, tal y como se determinó, contiene causales de inadmisibilidad de carácter intrínsecas y extrínsecas, contemplada en los citados presupuestos jurídicos, razón por la cual no son atendibles sus consideraciones en este sentido: el mero uso de una marca, en el tanto que contraviene el marco de calificación, no puede generar el derecho a ser inscrita.

Al respecto, este Tribunal Registral Administrativo ya ha emitido vasta jurisprudencia con respecto a ello, y al efecto dispone:

“[...] no es vinculante a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de



que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece nuestra Ley de marcas y otros signos distintivos y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto. [...].” (Voto. 986-2011 del Tribunal Registral Administrativo.)

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el signo propuesto presenta problemas intrínsecos y extrínsecos para su registro. El permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito propiedad de la empresa **SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC.**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS (Diseño)**”, presentada por la empresa **CESVI ARGENTINA S.A.**.

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, 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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. **Alejandra Castro Bonilla**, apoderada especial de **CESVI ARGENTINA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

a las doce horas, treinta y cinco minutos con treinta y cinco segundos del doce de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma para que el registro, proceda con el rechazo de la solicitud del signo propuesto “**ORION G2 SISTEMA DE GESTION DE SINIESTROS (Diseño)**” en las clases 9, 36 y 42 internacional, conforme lo dispone el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y respecto de las clases 9 y 42 internacional, con relación a derechos de terceros al amparo del artículo 8 inciso a) y b) del citado cuerpo normativo. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.41.53

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.69