

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0711-TRA-PI

Solicitud de Inscripción del nombre comercial

“SKY SOLUTIONS (Diseño)”

Sky Solutions S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 799-07)

VOTO N° 072-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su calidad de Apoderado Especial de la sociedad **SKY SOLUTIONS S. A. DE C.V.**, una sociedad organizada conforme a la leyes de El Salvador y con domicilio en El Salvador, kilómetro 40 y media carretera a Comalapa, Complejo Gigante Express, San Luis Talpa, La Paz, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con ocho minutos y treinta y ocho segundos del cuatro de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado el veintiséis de enero dos mil siete, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la sociedad **Sky Solutions S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción del nombre comercial **“SKY SOLUTIONS (DISEÑO)”** para proteger y distinguir un establecimiento comercial y sus subsidiarias dedicado a la prestación de servicios de venta y distribución de teléfonos celulares, accesorios para celulares y tarjetas prepago para celulares.

II.- Que por encontrarse inscritas las marcas **“SKY”**, por resolución dictada a las catorce horas con ocho minutos y treinta y ocho segundos del cuatro de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo que interesa: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”**

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de setiembre de dos mil ocho, el Licenciado Hernández Brenes, en representación de la sociedad **Sky Solutions S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. En cuanto a los hechos probados y no probados. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:

1.- **“SKY”**, bajo el registro número **165223**, perteneciente a British Sky Broadcasting Group PLC , para distinguir y proteger, dentro de la **Clase 9** del nomenclátor internacional instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismo para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores y extintores. (Véase los folios 63 y 64)-.

2.- **“SKY”**, bajo el registro número 157983, perteneciente a British Sky Broadcasting Group PLC, para distinguir y proteger, dentro de la **Clase 9** del nomenclátor internacional aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores y extintores. (Véase los folios 65 y 66)-. Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

SEGUNDO. En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que corresponde a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, según se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas “SKY”.

TERCERO. En cuanto al rechazo del signo solicitado. En este caso concreto, considera este Tribunal que lleva razón el Registro, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida, dado que, el nombre comercial solicitado **“SKY SOLUTIONS”** para proteger y distinguir un establecimiento comercial y sus subsidiarias dedicado a la prestación de servicios de venta y distribución de teléfonos celulares, accesorios para celulares y tarjetas prepago para celulares, colisiona con las marcas ya inscritas **“SKY”**, las cuales, entre otros bienes, protegen productos relacionados con el giro del nombre comercial propuesto, tales como aparatos científicos, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes y mecanismos para aparatos de previo pago.

Tómese en consideración que el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define el “nombre comercial” como el “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o

un establecimiento comercial determinado”, extrayéndose de este concepto algo muy importante, cual es que el nombre comercial debe ser distintivo, por lo que no debe originar confusión alguna.

Refuerza lo anterior el hecho de que el numeral 65 de la Ley antes citada, dispone que “Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen y otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”, reiterándose así lo antes indicado, en el sentido de que el nombre comercial no debe causar confusión sobre la identidad del establecimiento y si en el presente caso, el giro de la empresa va a ser la venta y distribución de teléfonos celulares, accesorios para celulares y tarjetas prepago para celulares y las marcas ya inscritas “SKY”, las cuales se encuentran contenidas parcialmente en el nombre comercial propuesto, protegen una serie de aparatos que se pueden relacionar con el campo de la telefonía, no cabe duda de que se va a producir la confusión que la legislación precisamente busca que no se dé.

Queda evidenciado también lo antes dicho, con el predominio que la palabra “SKY” tiene en el nombre comercial propuesto, pues este vocablo viene escrito en mayúscula, convirtiéndose así en el elemento preponderante, que coincide precisamente con las marcas inscritas, dando así una similitud gráfica y fonética entre los signos comparados. Incluso, al tener “SKY” un significado en el idioma inglés, fácilmente conocido por el consumidor promedio de este tipo de productos electrónicos, no hay duda tampoco que desde lo conceptual existe también semejanza entre los signos comparados.

CUARTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Con fundamento en lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmar la resolución dictada por el Registro Público a las catorce horas, ocho minutos con treinta y ocho segundos del cuatro de setiembre de 2008, todo con sustento en la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre el nombre comercial solicitado “SKY solutions” para proteger un establecimiento comercial y sus

subsidiarias dedicado a la prestación de servicios de venta y distribución de teléfonos celulares, accesorios para celulares y tarjetas prepago para celulares con las marcas ya inscritas “SKY”, para proteger, entre otros bienes, una serie de aparatos que se pueden relacionar con el campo de la telefonía.

QUINTO. Sobre el agotamiento de la vía administrativa. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con ocho minutos y treinta y ocho segundos del cuatro de setiembre de dos mil ocho, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

Dr. Pedro Suárez Baltodano

M. Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.

DESCRIPTOR

NOMBRES COMERCIALES

TE: Nombre Comerciales Prohibidos

TG: Categoría de Signos Protegidos

TNR: 00.42.22