

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0519-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de servicios: “ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA (DISEÑO)”**

**TELEFÓNICA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1709-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO No. 108-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del once de febrero de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de España, domiciliada en Gran Vía, 28, 28013, Madrid, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiún minutos y cincuenta y cinco segundos del dos de mayo de dos mil doce.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de febrero de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA (DISEÑO)”**, en **Clase 35** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:51:57 horas del 27 de febrero de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita en clase 35 del nomenclátor internacional, la marca de servicios “**Espacios Costa Rica (DISEÑO)**”, bajo el registro número **199491**, desde el 19 de marzo de 2010 y vigente hasta el 19 de marzo de 2020, propiedad de la empresa **GRUPO ESPACIOS G.E. S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 13:21:55 horas del 2 de mayo de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de mayo de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 22 de agosto de 2012, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**QUINTO.** 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.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**Espacios Costa Rica**

(DISEÑO)”, bajo el registro número **199491**, en **Clase 35** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **Grupo Espacios G.E. S.A.**, vigente desde el 19 de marzo de 2010 hasta el 19 de marzo de 2020, para proteger y distinguir: *“una revista publicitaria.”* (Ver folio 37).

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada **“ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA (DISEÑO)”**, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de servicios **“Espacios Costa Rica (DISEÑO)”**, en clase 35 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger servicios idénticos, similares y relacionados entre sí, a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, para los que fue propuesta la marca solicitada, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la inscrita que las hacen casi idénticas, además de que en esta relación de servicios, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido claras y categóricas al manifestar que la posibilidad de confusión sea mínima, con respecto al público consumidor; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público respecto a los servicios, y que podría generarse confusión empresarial, ya que colocándose en el lugar del consumidor presunto, se puede decir que los consumidores de los servicios de la marca solicitada y los consumidores de los servicios de la marca debidamente protegida serán los mismos, puesto que la finalidad de ambas marcas es la misma, sea **“BRINDAR PUBLICIDAD”**, y el hecho que en el presente caso se realizan por medios distintos, uno mediante una revista; y el otro mediante diversos tipos de servicios publicitarios, tal situación resulta irrelevante, puesto que no eliminará el riesgo de confusión en el cual podrá incurrir el consumidor medio al enfrentarse en el mercado con ambas marcas, que además poseen similitudes gráficas y fonéticas, existiendo entre éstas más similitudes

que diferencias, lo que puede provocar en el consumidor medio una falsa creencia, vía asociación mental, de que los servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que restringe su lista de servicios para proteger exclusivamente *“servicios de gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”*, excluyendo expresamente *“los servicios de publicidad”*. Agrega por otra parte que el diseño especial que envuelve a la marca solicitada para formar “ESPACIO” es novedoso y llamativo, y en conjunto con los términos “FUNDACIÓN TELEFÓNICA” le da un carácter tal, que perfectamente la distingue de la marca inscrita “ESPACIOS COSTA RICA”, que de todas maneras su presentación gráfica a los usuarios es totalmente distintas, y el hecho de contener la marca que se solicita los términos “FUNDACIÓN TELEFÓNICA”, ya da un parámetro de individualización sobre el término “ESPACIO”, muy distinto a la marca inscrita “ESPACIOS COSTA RICA”, que evidentemente circunscribe a otro contexto lo que presenta al público.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que el signo objeto de denegatoria, también le es aplicable el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978. Este Órgano de alzada al hacer el examen de legalidad, ha encontrado la posibilidad de un riesgo de engaño que podría generar la marca propuesta debido a que los términos *“Fundación Telefónica”*, que se presentan como un elemento distintivo sobre la marca inscrita es susceptible de generar confusión y engaño, por cuanto la palabra *“Telefónica”*, se refiere a servicios de telefonía, que no tienen ninguna relación con la lista reducida de los servicios hecha por la empresa apelante a folio 41, sean *“servicios de gestión de negocios comerciales y trabajos de oficina”*, lista que no hace mención alguna a los servicios telefónicos. Además, el vocablo *“Fundación”* también conlleva a engaño ya que la solicitante del signo es una

sociedad anónima. La figura de la fundación y la personalidad jurídica de ésta, se encuentra estipulada por el artículo 1° de la Ley de Fundaciones No. 5338, del 28 de agosto de 1973, el cual establece lo siguiente:

*“Artículo 1°.- Reconócese personalidad jurídica propia a las fundaciones, como entes privados de utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el objeto de realizar o ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades educativas, benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquellas que signifiquen bienestar social.”*

Conforme a lo expuesto el signo solicitado incurre en la violación del artículo 7 inciso j) de la Ley de rito. No comparte este Tribunal lo expuesto por la representación de la empresa apelante a folio 43 del expediente, en el sentido de que los términos “*Fundación Telefónica*” redirijan al público consumidor sobre la correcta línea de los servicios que presta su representada TELEFÓNICA, S.A., sino todo lo contrario, los hará pensar que estos servicios provienen de una Fundación, cuando en realidad es una sociedad anónima la que está detrás del signo propuesto por lo que este elemento genera engaño sobre la naturaleza jurídica de la empresa oferente.

Por lo demás, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, toda vez que este Tribunal está confirmando la resolución por sus razones, las cuales se refieren al engaño generado por el elemento “*Fundación Telefónica*”, en la marca solicitada.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y engaño para el público consumidor de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiún minutos y cincuenta y cinco segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal.

**SEXTO. 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 de 31 de agosto del 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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TELEFÓNICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiún minutos y cincuenta y cinco segundos del dos de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. 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 el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**