

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0222-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “THE NETWORK COMPANY”

THE NETWORK COMPANY S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8919-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1087-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en representación de la empresa **THE NETWORK COMPANY, S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República del Salvador, domiciliada entre la 79 Avenida Sur y Calle Cuscatlán, Edificio Plaza Cristal, local 2-6, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y un segundo del veintitrés de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de setiembre de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de servicios **“THE NETWORK COMPANY”**, en **Clase 36** de la clasificación internacional, el cual se traduce del idioma

inglés al español como ***“LA RED DE LA EMPRESA”***, para proteger y distinguir: *“seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas con cuarenta y seis minutos y un segundo del veintitrés de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de febrero de 2012, la representante de la empresa solicitante apeló la resolución referida y en razón de que fue admitido su recurso conoce este Tribunal.

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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la



Propiedad Industrial rechaza el registro del signo solicitado por considerarlo capaz de producir engaño y confusión, y además, carente de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción en relación con los servicios a proteger en clase 36 de la nomenclatura internacional, por ello no es susceptible de protección registral, dado que transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que es importante tomar en consideración en el momento de resolver que la frase escrita en inglés **THE NETWORK COMPANY** cuya traducción al castellano, significa “LA COMPAÑÍA DE CONTACTOS” donde su sinónimo podría ser “LA RED DE LA EMPRESA”, por lo que dicha frase, para proteger los servicios de la clase 38 a saber servicios relacionados con comunicaciones, telecomunicaciones y servicios afines, podría ser considerada como descriptiva o genérica, sin embargo, resulta totalmente arbitraria si se utiliza para identificar servicios que no están intrínsecamente o necesariamente vinculados a las comunicaciones y/o telecomunicaciones, tal y como lo quiere proteger su representada en clase 36, para “seguro; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”. Recalca como ejemplo el caso de la marca **BANANA REPUBLIC**, la cual sería genérica y descriptiva si se pretendiera identificar la fruta “banano” con la misma, sin embargo es totalmente arbitraria, ya que dicha marca está destinada para venta de ropa y afines. Agrega que en el presente caso, la marca “THE NETWORK COMPANY” no puede ser forzosa o intrínsecamente aplicable a servicios financieros, razón por la cual concluimos que es totalmente arbitraria y, por consiguiente, distintiva en relación a dichos servicios, por lo tanto si puede ser inscrita como tal, además que está conformada por dos términos que combinados crean un nombre de fantasía original, que los términos deben analizarse en su conjunto y no de forma individual.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaría es clara en



que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En el caso bajo estudio, el signo propuesto se compone de tres vocablos, **THE**, **NETWORK** y **COMPANY**, que según el propio solicitante se traduce como “**LA RED DE LA EMPRESA**”, el cual, al relacionarlo con el objeto de protección pretendido, puede ser entendido por el consumidor, de forma directa, con la idea de temas relacionados a las telecomunicaciones y servicios de redes, característica que no necesariamente podrían tener los servicios ofrecidos.

Esta situación hace que el signo propuesto refiera en forma directa a características de servicios relacionados con redes en general, o servicios que derivan de los mismos, y en este caso el signo solicitado pretende proteger y distinguir: “*servicios de seguros, operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios*”, por lo que considera este Tribunal que, tal y como ha sido afirmado por el Registro *a quo*, carece de aptitud distintiva y por ello deviene en ininscribible, ya que resulta engañoso y además si los servicios estuvieren relacionados con redes, el signo carecería de distintividad, por lo que aún seguiría siendo irregistrable.

En este caso, el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo 7, sus incisos g) y j) impiden la inscripción de un signo marcario cuando “(...) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” y cuando “(...) *Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, (...), la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...)*”

Sobre la aplicación del inciso g), hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su



principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que también el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los servicios a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el distintivo solicitado, situación donde aplicaría el inciso **j)** de dicha ley que impide el registro de tales signos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“THE NETWORK COMPANY”**, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los servicios; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los servicios a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tienen relación alguna, en este caso servicios como *“seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”*; graban en la mente del consumidor al percibir en su mente el signo solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud de que como bien lo señaló el Órgano a quo dichos servicios no tienen ninguna relación con redes en general o servicios que se deriven de los mismos, resultando la marca propuesta claramente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los servicios resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso **j)** del numeral **7º** de la Ley de cita, además de **carecer de distintividad respecto de tales servicios**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas. Resulta más bien claro que, dicha denominación marcaría, tendería a engañar y a confundir al consumidor respecto de si los servicios tienen que ver o no con redes o derivados. La marca sometida a análisis consiste en una marca



puramente denominativa “**THE NETWORK COMPANY**”, vocablos que no evocan ni siquiera los servicios que pretende proteger y distinguir en la clase 36 del Nomenclátor Internacional, de repetida cita.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **The Network Company, S.A. de C.V.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**THE NETWORK COMPANY**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso **j)** del artículo citado, respecto de los servicios que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca incurren perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos **g)** y **j)** de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo.

Por todo lo anterior, considera esta Autoridad de Alzada que el denominativo “**THE NETWORK COMPANY**” no le otorga suficiente distintividad a la marca propuesta y puede resultar engañosa, por lo tanto, toma la decisión de confirmar la resolución recurrida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 incisos **g)** y **j)**, y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **The Network Company, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y un segundo del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual se

confirma.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **The Network Company, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y un segundo del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo ***“THE NETWORK COMPANY”***. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55