

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0066-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “TELECOMLG.COM (DISEÑO)

TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.2011-10935)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1088-2012

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

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Julio Quesada Carmona, mayor, divorciado, pensionado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número dos trescientos trece cero setenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cuatro minutos cincuenta y cinco segundos del veinte de diciembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de noviembre de dos mil once, el señor Jorge Hernández Carrillo, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A**, solicitó la

inscripción de la marca de fábrica  , para proteger y distinguir en clase 38 de la nomenclatura internacional: "telecomunicaciones".



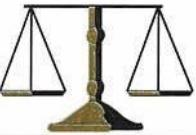
SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con tres minutos diecinueve segundos del cuatro de noviembre de dos mil once el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria entre otros requisitos, que existe inscrito el signo:



bajo el registro número 111391, inscrito el 22 de diciembre de 1998 para proteger en clase 38 internacional “Servicios de comunicación telefónica; alquiler y contratos de arrendamiento con opción de compra de aparatos telefónicos, servicios de correo electrónico; transferencia telemática de datos y de documentos; integración de servicios en la transmisión de videos y de datos hablados (verbal); servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas (recall)” y el signo **TELECOM** Registro número 56374 para proteger en clase 48 “*Un local, de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana*”. Titular Wolfgang Baron Papech. Según resolución del Registro de Propiedad Industrial de las 13:34:55 del 20 de diciembre de 2011. (folios 27 a 43)

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y cuatro minutos cincuenta y cinco segundos del veinte de diciembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “***POR TANTO SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de enero de dos mil doce, el señor Julio Quesada Carmona, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida.



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 la Jueza Díaz Díaz, 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 con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo



1- bajo el registro número 111391, inscrito el 22 de diciembre de 1998 para proteger en clase 38 internacional “*Servicios de comunicación telefónica; alquiler y contratos de arrendamiento con opción de compra de aparatos telefónicos, servicios de correo electrónico; transferencia telemática de datos y de documentos; integración de servicios en la transmisión de videos y de datos hablados (verbal); servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas (recall)*” (folios 67 a 68)

2-Nombre Comercial TELECOM Registro número 56374 para proteger en clase 48 “*Un local, de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana*”. Titular Wolfgang Baron Papech. Según resolución del Registro de Propiedad Industrial de las 13:34:55 del 20 de diciembre de 2011. (folios 27 a 43)

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.

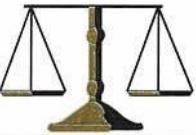
TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la

Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada  ya que al



hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritos los signos para proteger en clase 38 internacional servicios de comunicación telefónica; y el Nombre Comercial **TELECOM (DISEÑO)** para proteger un local, de sistemas de comunicación de radio entre particulares, por cuanto ambos protegen productos idénticos y relacionados, correspondiendo a un signo inadmisible por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que la palabra “Telecom” es un diminutivo de uso común para abreviar la palabra “Telecomunicaciones” por tanto no es fantasioso y que la marca que se pretende inscribir es una marca compuesta (lg) que además contiene y como parte de ésta el “com”, que es lo que le otorga el carácter de fantasía y diferencia con relación a la marca y nombre comercial ya registrados, pues forma una palabra sin significado alguno “Telecomlg.com”.



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (**Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas**)

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, el solicitado

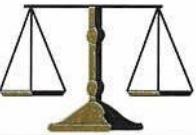


y por otro lado, el inscrito



según puede desprenderse

de la certificación que consta en el expediente (ver folio 67 a 68), y el nombre comercial **TELECOM (DISEÑO)**, son signos que protegen servicios idénticos y relacionados, nótese que el signo solicitado es para proteger en clase 38 de la nomenclatura internacional: “telecomunicaciones” y la marca inscrita protege en clase 38 internacional “Servicios de comunicación telefónica; alquiler y contratos de arrendamiento con opción de compra de aparatos telefónicos, servicios de correo electrónico; transferencia telemática de datos y de documentos; integración de servicios en la transmisión de videos y de datos hablados (verbal); servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas (recall) y el Nombre Comercial **TELECOM (DISEÑO)** para proteger en clase 48 “Un local, de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana”, por cuanto ambos protegen productos idénticos y relacionados, en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quó** en la resolución



recurrida.

Bajo esta tesisura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre ellos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y la inscrita, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Respecto a los alegatos del apelante los mismos deben ser rechazados toda vez que del análisis efectuado resulta evidente que existe relación, y coincidencia en los canales de comercialización del giro comercial que identifica al signo solicitado, por tanto existe un nexo entre los mismos, de hecho se trata de sectores claramente definidos entre sí y las empresas que participan en el comercio de esos productos, guardan una relación directa.

Así las cosas, al ser considerado este riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca presentada por la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A** , ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación a los signos



inscritos , y **TELECOM (DISEÑO)** , que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u



establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los alegatos 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 efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 incisos a) b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 incisos a) b) y d) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Conforme lo indicado lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Julio Quesada Carmona, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cuatro minutos cincuenta y cinco segundos del veinte de diciembre de dos mil once la cual debe confirmarse.

QUINTO. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 señor Julio Quesada Carmona, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y cuatro minutos cincuenta y cinco segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33