

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0529-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “C-MOVIL (diseño)”

BUSINESS WISE COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 10196-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1188-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Denise Garnier Acuña**, mayor, casado, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-487-992, en su condición de apoderada especial de la empresa **BUSINESS WISE COSTA RICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-565983, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos, veintidós segundos del once de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre de 2009, la Licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicio “***c-móvil (diseño)***”, en **Clase 38** de la clasificación internacional para proteger y distinguir “servicios de telecomunicaciones”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, veinticinco minutos, veintidos segundos del once de mayo de dos mil diez, deniega el registro de la marca “*c-móvil (diseño)*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 07 de junio de 2010 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Garnier Acuña, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que éste fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas desde el 30 de abril de 2001 y vigentes hasta el 30 de abril de 2021, las marcas “**T-MOBILE**”, **Registros Nos. 125603 y 125615**, cuyo titular es la empresa Deutsche Telekom AG, para proteger y distinguir, respectivamente, en Clase 38: “*servicios de telecomunicaciones, especialmente servicios de datos, de imágenes y lingüística, servicios de multimedia, servicios de conmutación electrónica, provisión de medios de comunicación para conferencia, servicios de traducción, de consulta y de encargo, servicios de facsímil y de correo electrónico, servicios de líneas de asistencia y emergencia, servicios de navegación y de posicionamiento global, operación y*



alquiler de equipos para telecomunicaciones, especialmente para radiodifusión y televisión”; y en Clase 42: “servicios de programación de computadoras, servicios de bases de datos, especialmente alquiler de tiempo de acceso y operación de una base de datos, recolección y provisión de datos, noticias e información, servicios de alquiler relacionados con equipos para procesamiento de datos y computadoras, servicios de proyecto y planificación relativos a equipos para telecomunicaciones” , (ver folios 61 a 64).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LA FALTA DE AGRAVIO DE LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al analizar las marcas propuesta “**C-MOVIL**” e inscrita “**T-MOBILE**”, advierte una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, dado que la única diferencia entre estos signos son los términos “**C**” y “**T**”; aunado a que ambas marcas se encuentran en la misma clasificación y protegen servicios similares, lo que provoca un riesgo de confusión capaz de inducir a error a los consumidores al no existir distintividad notoria entre ellas, que permita identificarlas e individualizarlas. Este inminente peligro de confusión afecta el derecho de elección del consumidor y quebranta el esfuerzo de los empresarios por conseguir la protección registral sus productos y servicios mediante la inscripción de signos marcarios, lo cual impide su coexistencia registral.

Debe recordarse que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue



contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. En consecuencia, **en el escrito de apelación, debe el recurrente expresar los agravios, o sea, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitando así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que ejercerá su competencia en función de esa específica rogación del recurrente, quien así demuestra su interés en apelar, entendiéndose que aquellos aspectos que no hayan sido rebatidos por el recurrente, no pueden ser objeto de examen en la segunda instancia.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el representante de la empresa solicitante no expresó el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de la empresa recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados por este Tribunal.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. No obstante lo antes expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el registro solicitado toda vez que el mismo, efectivamente, resulta casi idéntico a los signos inscritos a nombre de la empresa Deutsche Telekom AG, tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico como en los servicios a proteger, siendo evidente que con su coexistencia registral y comercial se produciría un riesgo de confusión en el consumidor y un eventual perjuicio a las marcas inscritas.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la empresa BUSINESS WISE COSTA RICA, S.A. y en consecuencia se confirma la resolución apelada.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **BUSINESS WISE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos, veintidós segundos, del once de mayo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya 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