

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0340-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “telecom gasNatural fenosa (DISEÑO)”

GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11101-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 1309-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del diecinueve de enero 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 su condición de Apoderada Especial de la empresa **GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintisiete minutos y cuatro segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de noviembre de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios “**telecom gasNatural fenosa (DISEÑO)**”, en la **clase 38** la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*comercio, mantenimiento, cesión, transmisión, uso y explotación de infraestructura, de telecomunicaciones*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:25:00 horas del 15 de diciembre de



2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria que infringe la prohibición del artículo 7 inciso j) y su párrafo final, por resultar engañosa, así como el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978; por violentar derechos de terceros.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con veintisiete minutos y cuatro segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, 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, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2012, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A.**, apeló la resolución referida, expresando 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 la Jueza Ortiz Mora, 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: Que en el Registro de la



Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas **“UNION FENOSA (DISEÑO)”**, en las clases 09, 35, 39, 40 y 42 de la nomenclatura internacional, bajo los registros números **125037, 125038, 125042, 125017 y 125039**, propiedad de la empresa **UNION ELECTRICA FENOSA, S.A.**, para proteger y distinguir: *“programa y productos informáticos almacenados sobre soporte magnético, soportes de datos, sonido o imágenes, aparatos para el registro, transmisión, reproducción o tratamiento del sonido, las imágenes o de datos, disquetes flexibles floppys, cables eléctricos, transformadores, material para conducciones de electricidad, condensadores, interruptores, conectadores, electro-imanes, resistencias, aparatos, elementos y componentes eléctricos y electrónicos y microelectrónicos, incluidos en esta clase”, “servicios de información y asesoramiento en relación con la venta al detalle en comercio, servicios de publicidad, mercadeo y promocionales a negocios y a particulares sobre productos o servicios, telefónicamente o mediante el envío de anuncios y material de promoción a terceros por correo, o por correo electrónico, servicios de colocación de anuncios, incluso en sitios electrónicos a los que se accede a través de redes de ordenadores, servicios de asesores para la organización y dirección de negocios, de asistencia en la dirección de empresas industriales, de consultas profesionales de negocios de contabilidad, de información estadística, de estudios de mercados, servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia”; “servicios de distribución, transporte y depósito de gas y/o electricidad, servicios de traídas de aguas, servicios de transporte de oleoductos”, “servicios de reciclaje de basura y desechos, transformación y tratamiento de residuos por procedimientos mecánicos y químicos y su clasificación, servicios de transformación o tratamiento mecánico y químico de todo tipo de fluidos, tratamiento del agua, servicios de producción de energía”, “servicios de programación para ordenadores, estudios, análisis, elaboración de proyectos de programas (software) y de sistemas informáticos, asesoramiento en materia informática, servicios de ingeniería, investigación técnica, estudios de proyectos técnicos, investigación y desarrollo de nuevos proyectos, selección de personal por procedimientos psicotécnicos y orientación profesional, traducciones y en general los servicios prestados por profesionales con alta cualificación y*



formación universitaria”, respectivamente; las marcas “TELECOM ITALIA SPA (DISEÑO)” en las clases 09 y 38 de la nomenclatura internacional, bajo los registros números 111388 y 111391, propiedad de la empresa TELECOM ITALIA, S.p.A., para proteger y distinguir: “aparatos para la grabación, transmisión o reproducción del sonido e imágenes; aparatos telefónicos para interacción vocal, incluso los provistos de transmisión automática de llamadas; tarjetas magnéticas de llamadas; computadores; sus equipos accesorios y paquetes de cómputo; aparatos y equipos de acceso a internet; máquinas de venta automática de productos (expendedoras automáticas de alimentos y otros” y los mecanismos para aparatos operados por monedas; máquinas calculadoras y equipo procesador de datos”, “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 (recalls)”, respectivamente; y asimismo el nombre comercial “Telecom (DISEÑO)”, bajo el registro número 202156, propiedad de la empresa WOLFGANG BARON PAPESCH, para proteger y distinguir: “un local de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana”. (Ver folios 28 al 42)

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. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto contiene elementos que causan engaño respecto a los servicios que se desean proteger en la clase solicitada. Por ello, el signo puede resultar engañoso, dado lo cual no es posible su registro por transgredir el inciso j) del artículo 7 y su párrafo final de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos. Agrega el Registro a quo que la marca solicitada corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial y las marcas **“TELECOM (DISEÑO)”**, y las marcas **“UNION FENOSA (DISEÑO)”** inscritas, por cuanto protegen servicios, productos y giros comerciales que se relacionan entre sí, y del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a), b) y d) ibídem.

Por su parte, el apelante manifiesta en sus agravios que al hacer el análisis del signo de forma conjunta como corresponde y como lo establece la ley y la doctrina, se puede concluir que la marca solicitada cumple con los requisitos de distintividad ya que contiene además un elemento que le permite diferenciarse de los signos previamente registrados convirtiéndola en un signo fácil de identificar e individualizar en el mercado, pudiéndose evidenciar a simple vista y descartar de forma inmediata cualquier tipo de confusión visual ya que los diseños son muy diferentes, descartando también la similitud fonética ya que al leer en voz alta “telecom gas Natural fenosa”, se destacan otras palabras que aunque compartan el término telecom no hace diferencia, ya que es un término genérico y diminutivo de la palabra “telecomunicaciones”, y la palabra “fenosa” no es la única que compone el signo, sino que al leerse como un todo existe una gran diferencia auditiva. Concluye que de ninguna forma se puede alegar que el signo en cuestión podría causar confusión en el consumidor en cuanto a otorgarle a los servicios un origen empresarial común, ya que como se mencionó previamente, el signo de su representada es lo suficientemente distintivo como para ser individualizada en el mercado por el consumidor promedio, no sólo cuenta con elementos muy propios que componen la parte denominativa sino que además el diseño que lo acompaña le termina de aportar la distintividad necesaria, y es por esto que no existe afectación de derechos de terceros por parte del signo de su representada.

Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño en el consumidor porque al incluir en su elemento denominativo el término “GAS NATURAL” hará creer al consumidor que se trata de productos relacionados con “gas natural”, siendo que los servicios ofrecidos se refieren al comercio, mantenimiento, cesión, transmisión, uso y explotación de infraestructura de telecomunicaciones, servicios muy variados y de muy diversa naturaleza. En razón de lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ser engañosa y contrariar la doctrina del último párrafo de ese artículo, que indica: “(...) Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”, por lo que al utilizar las palabras “GAS NATURAL” la marca no puede concederse para otros productos.

Igualmente, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, por encontrarse inscritos los signos indicados en el considerando de hechos probados de la presente resolución, de permitirse la inscripción de la marca de servicios solicitada “**telecom gasNatural fenosa (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a), b) y d)** de la Ley de Marcas y asimismo lo establecido en el inciso j) del artículo 7 y su párrafo final ibídem, por lo que no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes, debiéndose declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con veintisiete minutos y cuatro segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la cual en este acto 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, 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintisiete minutos y cuatro segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, rechazando de plano la marca de servicios solicitada ***“gasNatural fenosa (DISEÑO)”***. 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33