

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0342-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “GAS NATURAL FENOSA TELECOM (DISEÑO)”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11100-2011)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 1310-2012

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

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-587190, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, dieciocho segundos del cinco de marzo 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**, en la representación indicada, solicitó el registro del nombre comercial “**telecom gas Natural fenosa (DISEÑO)**”, en **Clase 49** la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Un establecimiento comercial dedicado al comercio, mantenimiento, cesión, transmisión, uso y explotación de infraestructura, de telecomunicaciones. Ubicado en Plaza Roble, Escazú.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y cinco minutos, dieciocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. 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 apeló la resolución referida, en razón de lo cual 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 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: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas: **1.- “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, respectivamente: En **Clase 09:** *Programas y productos informáticos almacenados sobre soporte magnético, soportes magnéticos de datos, sonido e imágenes, aparatos para el registro, transmisión, reproducción o tratamiento de sonido, las imágenes o de datos, disquettes 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. En Clase 35: 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. En Clase 39: Servicios de distribución, transporte y depósito de gas y/o electricidad, servicios de traídas de aguas, servicios de transporte de oleoductos. En Clase 40: 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 de agua, servicios de producción de energía. En Clase 42: 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. Así como las marcas: 2.- “**TELECOM ITALIA SPA (DISEÑO)**” en las clases 38 y 09 de la nomenclatura internacional, bajo los registros números **111391** y **111388**, propiedad de la empresa **TELECOM ITALIA, S.p.A.**, para proteger y distinguir, respectivamente: En Clase 38: 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 de transmisión de videos y de datos hablados*

(verbal) servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas (recalls). En **Clase 09: Aparatos para la grabación, transmisión o reproducción del sonido e imágenes, aparatos telefónicos para interacción vocal, incluso los provistos de transmisión automática de llamadas, intercambio telefónico, proveyendo también la 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.** Y, 3.- **“Telecom (DISEÑO)”**, bajo el registro número **56374**, propiedad **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 27 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto contiene elementos que podrían causar engaño respecto del giro comercial que se desea proteger en la clase solicitada, ya que el vocablo “GAS” contenido en el mismo produce la impresión de que el giro de la empresa es únicamente gas. Por ello, 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 inadmisibles 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 65 de la Ley de Marcas.

Por su parte, el apelante manifiesta en sus agravios que carece de sentido la objeción indicada por el Registro debido a que los signos por los cuales se objeta son de titulares distintos. Ello implica que, si dichos argumentos fueran válidos no debieron haberse inscrito las marcas a nombre de Telecom S.p.A. porque previamente estaba registrado el nombre comercial a nombre del señor Baron. Asimismo, al hacer el análisis del signo de forma conjunta como corresponde y como lo establecen la ley y la doctrina, se puede concluir que el nombre comercial solicitado cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad, ya que, aunque compartan el término telecom que es un término genérico y diminutivo de la palabra “telecomunicaciones”, contiene además los elementos “Gas Natural Fenosa”, los cuales le permiten, junto con el diseño agregado, 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, lo cual descarta también la similitud fonética. Concluye que de ninguna forma se puede alegar que el signo en cuestión podría causar confusión en el consumidor en cuanto a otorgarle un origen empresarial común, ya que como se mencionó previamente, el signo de su representada es lo suficientemente distintivo como para ser individualizado en el mercado por el consumidor promedio, y 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. Afirma que la empresa Unión Eléctrica Fenosa S. A., titular de las marcas “UNION FENOSA” y su representada Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones, Costa Rica, S. A., son empresas que corresponden al mismo grupo empresarial y por ello no deberían esas marcas ser motivo de objeción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el nombre comercial propuesto, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que, efectivamente 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 un establecimiento que expende ese material “gas natural”, siendo que lo protegido por el nombre comercial solicitado, es un establecimiento comercial dedicado al comercio, mantenimiento, cesión, transmisión, uso y explotación de infraestructura de telecomunicaciones. En razón de lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibile por razones intrínsecas por violentar los **artículos 65 y 68** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que su registración causaría confusión al público o medios comerciales, sobre su actividad y giro comercial.

Por último, no ha sido acreditado dentro del expediente venido el Alzada, que las empresas Unión Eléctrica Fenosa, S. A. y Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones Costa Rica S. A. pertenezcan a un mismo grupo empresarial y por este motivo no puede admitirse el alegato en este sentido.

De las anteriores consideraciones es válido concluir que, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión, al encontrarse inscritos los signos indicados en el considerando de hechos probados de la presente resolución, de permitirse la inscripción del nombre comercial solicitado “*telecom gas Natural fenosa (DISEÑO)*”, se quebrantaría lo estipulado en los **artículos 2, 66 y 68** de la Ley de Marcas, por lo que no viene al caso ahondar sobre los otros 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 nueve horas con cincuenta

y cinco minutos y dieciocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

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, 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 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 nueve horas, cincuenta y cinco minutos, dieciocho segundos del cinco de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, rechazando el nombre comercial solicitado ***“telecom gas Natural 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55