



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0788-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de servicio “ROAMING INTERNACIONAL” (38)

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 659-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1313-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del diecinueve de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, en su condición de apoderado de la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.**, una empresa organizada y existente conforme a las leyes de Guatemala, y domiciliada en 7ma Avenida 12-39, Zona 1, Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, nueve minutos, cuatro segundos del dos de abril del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de enero del dos mil siete, el Licenciado **Giovanni Bonilla Goldoni**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de la Guácima de Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos sesenta y tres-novecientos setenta y tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**, cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y



dos mil ciento treinta y nueve, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Sabana Norte, cuatrocientos metros oeste de la Agencia Datsun, Oficinas Centrales del Ice, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“ROAMING INTERNACIONAL”**, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir **servicio de infocomunicaciones inalámbricas que se presta a través de otras redes que no son directamente contratadas por él cliente.**

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de enero del dos mil ocho, en las Gacetas números once, doce y trece, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble, 4 piso, Edificio Los BALCONES, Guachepelín, Escazú, en representación de la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.**, formuló en fecha veintisiete de febrero del dos mil ocho, oposición al registro de la marca de servicios **“ROAMING INTERNACIONAL”**, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que dentro del mismo plazo para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de enero del dos mil ocho, en las Gacetas números once, doce y trece, y dentro del plazo conferido, los Licenciados **Manuel E. Peralta Volio** y **Marianella Arias Chacón**, mayores, casados, abogados, vecinos de San José, titulares de la cédula de identidad números nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta y uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, a título personal, formularon en fecha veinticuatro de marzo del dos mil ocho, oposición al registro de la marca de servicios **“ROAMING INTERNACIONAL”**, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. Que en igual forma, dentro del plazo de ley, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la



empresa ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE R.L. DE C.V. (ADMINISTRADORA) de México, formuló en fecha veinticuatro de marzo del dos mil ocho, oposición al registro de la marca de servicios “**ROAMING INTERNACIONAL**”, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, nueve minutos, cuatro segundos del dos de abril del dos mil nueve, dispuso “ (...) *I- Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A. II- Se declara con lugar las oposiciones interpuestas por el apoderado de ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE RL DE C.V. y los señores MANUEL PERALTA VOLIO y MARIANELLA ARIAS CHACON en su condición personal, contra la solicitud de inscripción de la marca “ROAMING INTERNACIONAL” en clase 38 internacional, presentada por el señor GEOVANNI BONILLA GOLDONI en representación de INSTITUTO COSTARRCIENSE DE ELECTRICIDAD, la cual se deniega (...)*”. (la negrita es del texto original).

SEXTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de mayo del dos mil nueve, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.**, interpone recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante la resolución dictada a las catorce horas, un minutos, diecisiete segundos del dieciocho de mayo del dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

SÉTIMO. 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 del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos que como probados tiene la resolución venida en alzada, agregando que el hecho primero, específicamente, lo correspondiente a la legitimación del Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, y el hecho segundo encuentran fundamento a folios 109 a 112 y 93 a 94 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.**, y consecuentemente, declara con lugar las oposiciones interpuestas por el apoderado de **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE C.V.**, y los señores Manuel E. Peralta Volio y Marianella Arias Chacón, en condición personal, contra la solicitud de inscripción de la marca **“ROAMING INTERNACIONAL”**, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el señor Geovanni Bonilla Goldoni, en representación del **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**, la cual **deniega**. Al respecto consideró en lo conducente lo siguiente:

“II. (...) ambas marcas comparten el vocablo “ROAMING”, el cual resulta una palabra de uso común dentro del sector comercial de las telecomunicaciones y por consiguiente, no resulta de apropiación particular de parte de ninguna empresa en el ramo (...) al observarse la marca inscrita, se puede denotar que el aspecto preponderante en la misma lo constituye el diseño circular de color azul con el mapa de Norteamérica y Centroamérica, elemento que le otorga el carácter distintivo a dicha marca, el cual al ser comparado con el signo solicitado, resultan evidentemente las



diferencias entre las misma, por lo cual no lleva razón en su oposición el representante de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala S.A., al señalar la existencia de similitudes entre los signos bajo estudio. Por otro lado, lo que si resulta evidente es que la marca solicitada carece de toda distintividad, puesto que al componerse de los términos “ROAMING INTERNACIONAL” se denota con claridad que la primera palabra es de uso común en el sector pertinente y la segunda, no le otorga la fuerza distintiva suficiente que le permita gozar de protección registral, motivos por los cuales se concluye que el signo solicitado se ubica en la prohibición del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos”. (la negrita es del original)

Por su parte, la recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en líneas atrás, sin establecer los motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 135) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque 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 deberían ser analizados por este Tribunal. Al no haber **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la recurrente.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del **Principio de Legalidad** que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las **marcas**, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal



función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marcas trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:** a)



sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

QUINTO. SOBRE LA CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS INSCRITO Y SOLICITADO Y LA NO IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PRETENDIDO. Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal confirma parcialmente la resolución venida en alzada, en cuanto que denegó la marca pretendida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, pero se revoca por no acoger la oposición presentada por la empresa TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.

Resulta necesario señalar, que la marca pretendida no solamente resulta irregistrable por razones intrínsecas como acertadamente lo deja establecido el Registro *a quo*, en la resolución impugnada, al aplicar el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino también por razones extrínsecas o derechos de terceros, aspecto, que se expondrá a continuación.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

La *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras,



frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el **riesgo de confusión** entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Así, con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Además ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o



innmercido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las **marcas gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las **marcas mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas,*



como con las gráficas y con las otras mixtas.” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). (destacado en negrilla no es del texto original).

En el presente asunto, la marca solicitada es una marca denominativa conformada por dos palabras “**ROAMING INTERNACIONAL**” y la inscrita “ROAMING (DISEÑO)”, es una marca mixta, pues está compuesta por un grupo de letras que forman un vocablo “**ROAMING**”, se acompaña de cierto diseño, cual es la figura geométrica de un óvalo de color azul con el mapa Norteamérica y Centroamérica, dentro del óvalo se encuentra el mapa, el cual es de color blanco, pero debe tenerse presente que el elemento preponderante y el factor tópico de ambos signos es el vocablo “**ROAMING**”, siendo, que la palabra “**INTERNACIONAL**” dentro de la denominación del signo solicitado no agrega distintividad, y por ende el gráfico en la marca inscrita no constituye el elemento preponderante como lo señala el Registro **a quo**, cuando dice que “(...) *el elemento preponderante en la misma lo constituye el diseño (...)*”, pues, la expresión “**ROAMING**” es hacia dónde se dirige directamente la atención del público consumidor, y por consiguiente al comparar ambas marcas, es contundente que existe una identidad, y resulta indiscutible, que desde el punto de vista gráfico el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico, provocando en los consumidores una confusión visual.

La similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos, al ser articulados tiene una idéntica pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar. **Ideológicamente** la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la denominación de la marca solicitada, así como la inscrita evocan la misma idea, siendo, que la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, como lo es el término “**ROAMING**”, que de acuerdo con Wikipedia, se define como “*Itinerancia (en inglés y popularmente, roaming) es un concepto utilizado en comunicaciones inalámbricas que está relacionado con la capacidad*



de un dispositivo para moverse de una zona de cobertura a otra. Roaming es una palabra del idioma inglés que significa vagar o rondar. El término más adecuado en castellano es “itinirancia” (Ver <http://es.wikipedia.org/wiki/Roaming>).

Las similitudes gráfica, fonética e ideológica encontradas, entre el signo inscrito y solicitado, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, la especialidad, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición,p. 109).

Realizado el cotejo marcario de los signos enfrentados, y analizando dichos signos distintivos, desde la óptica de los servicios que identifican, tenemos, que la solicitada “**ROAMING INTERNACIONAL**” en **clase 38** de la Clasificación de Niza, es para proteger y distinguir servicio de infocomunicaciones inalámbricas que se presta a través de otras redes que no son directamente contratadas por él cliente, por su parte la marca inscrita “**ROAMING (DISEÑO)**, en la misma clase, protege y distingue servicios de transmisión de señales de voz, local, nacional e internacional, servicios de datos, sistemas de comunicación por radio, telefonía pública, telefonía móvil e inalámbrica, servicios de internet, web hostin, video enlaces digitales, servicios de discados automático local, nacional e internacional, servicios de instalación de cableado interior, servicios de beeper, servicios de llamadas por cobrar y toda clase de actividades y servicios de pronunciación, servicios de comunicación publicitaria a través de tarjetas de chipelectrónico, servicios de telex, de transmisión de despachos, de transmisión de mensajes, de transmisión de mensajes de imágenes por ordenadores, transmisión de telecopias, de telegramas y transmisión vía ssatélite, ocurriendo, que los servicios que se pretenden proteger con la marca solicitada **tienen conexión competitiva con los**



servicios que protege la marca inscrita, por lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas, lo que también podría provocar que el consumidor estime que los servicios comercializados bajo esos signos, tengan un origen común, es decir, que vienen del mismo productor o comercializador, como también podría pensar, que los servicios de la marca a inscribir son nuevos servicios de la marca ya inscrita **“ROAMING (DISEÑO)”**.

Al respecto es importante hacer la distinción sobre riesgo de confusión, el cual conforme lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi, puede darse por dos razones:

“Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (...) Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144).

En ese mismo sentido, tenemos, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Es por esta razón que considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre no solamente en la prohibición establecida en el inciso **g) de artículo 7 de la Ley de Marcas**, tal y como lo señala el Registro **a quo**, en la resolución impugnada, sino también en la prohibición

contemplada en los literales **a) y b) del artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada con otra inscrita.

Siendo así, este Tribunal al observar que la marca solicitada **“ROAMING INTERNACIONAL”** y la inscrita **“ROAMING (DISEÑO)”** guardan similitud gráfica, fonética e ideológica y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los servicios tienen un origen común o provienen de un mismo fabricante, considera que no es posible acceder a la inscripción solicitada.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.**, contra la resolución por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, nueve minutos, cuatro segundos del dos de abril del dos mil nueve, la que en este acto se **confirma parcialmente**, en cuanto denegó la marca **“ROAMING INTERNACIONAL”**, solicitada por el **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**, pero **se revoca** por no acoger la oposición interpuesta por la empresa **“TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.”**.

SETIMO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, nueve minutos, cuatro segundos del dos de abril del dos mil nueve, la que en este acto se **confirma parcialmente**, en cuanto denegó la marca “**ROAMING INTERNACIONAL**”, solicitada por el **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**, pero se revoca por no acoger la oposición interpuesta por la empresa “**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.**”. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
