

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0837- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de servicio “MOVICEL”

ADMINISTRADORA DE MARCAS R.D, S.R.L. DE CV, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 15-2007)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1325-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-908-006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS R.D, S.R.L. DE CV**, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas veintiún minutos con treinta y cinco segundos del veinte de setiembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de enero de dos mil siete, el Licenciado **Geovanni Bonilla Goldoni** en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **“INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD”**, solicitó la inscripción de la marca de servicio **“MOVICEL”** en clase 38 de Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir el siguiente servicio; ***“Servicio de telecomunicaciones: servicios de infocomunicaciones inalámbricas que permiten servicios de comunicación de voz, multimedia y datos.***

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números doscientos tres, doscientos cuatro y doscientos cinco, de los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco, del mes de octubre del dos mil siete, y en razón de ello el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, apoderado de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS R.D, S.R.L. DE CV**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicio **“MOVICEL”** en clase 38 de la Nomenclatura Internacional, presentada por el representante de la empresa **INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas veintiún minutos con treinta y cinco segundos del veinte de setiembre del dos mil diez, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de servicio **“MOVICEL”**, en **clase 38** internacional, la cual se acoge.

CUARTO. Que en fecha cinco de octubre de dos mil diez, la representación de la empresa opositora presentó recurso de apelación contra la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y cuatro minutos y treinta y siete segundos del seis de octubre del dos mil diez, resolvió; ***“(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), y admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).”***, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial consta que la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V** tiene inscritas las siguientes marcas; **Marca de Fábrica:** TODO MEXICO ES TERRITORIO TELCEL en clase 09, 16, 25 Internacional, **Marca de Servicios** TODO MEXICO ES TERRITORIO TELCEL en clase 41, **Marca de Servicio:** TELCEL MOVIL en clase 42, **Marca de Servicio:** TELCEL en clase 38, 35 Internacional, documentos que corren de los **folios 141 al 184** del expediente administrativo que fue instruido por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar las oposiciones planteadas por las empresas **UNIVERSO ON LINE S.A** y de **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V**, al determinar mediante el cotejo marcario que desde el punto de vista grafico, fonético e ideológico la denominación **MOVICEL** goza de suficiente actitud distintiva respecto a la marca inscrita **TELCEL** de la empresa oponente, razón por la cual ambos registros pueden coexistir registralmente en el mercado, en virtud de que no se violentan los artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representación de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V**, en su escrito de apelación y nulidad concomitante alegó a grosso modo: que la marca que se pretende inscribir contiene un signo intrínsecamente igual al de mi representada, lo que se

traduce en un mejor derecho o prioridad frente a la solicitud del Instituto Costarricense de Electricidad, que la marca solicitada **MOVICEL** desea proteger los servicios contemplados en la clase 38, por lo que entra en conflicto directo con los servicios protegidos por **TELCEL**, así mismo que la marca inscrita **TELCEL** con forma nominativa y diseño, su publicidad se ha realizado a lo largo de los años, en diferentes medios publicitarios como revistas, periódicos, anuncios televisivos, internet patrocinio de eventos deportivos, entre muchos, que ambos signos de coexistir registralmente son capaces de crear confusión entre los consumidores, por canto existen similitud grafica, fonética e ideológica, siendo imposible la coexistencia de ambos signos en una misma clase, para una misma actividad y para un mismo mercado meta, además de que el consumidor será inducido a confusión, así como el riesgo de asociación *“que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.”* Para lo cual fundamenta su oposición, por considerar se trasgreden los artículos 2 y 8 incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. De previo a entrar a pronunciarnos en cuanto al objeto del presente proceso, este Tribunal estima de suma relevancia conocer lo que instituye la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, respecto a un signo que pretenda ser registrado como marca. Primordialmente las marcas deben de tener la característica de distintividad y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la consecuencia proveniente del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o un signo similar, susceptible de crear confusión en los productos. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre éstos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir

la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, queda claro que las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...*pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...*” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual**–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a riesgo de confusión por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido, como así mismo el poder evitar el riesgo de asociación entre los signos, en virtud del derecho que adquieren sus titulares a que no se menoscabe su esfuerzo.

En este sentido, es importante traer a colación lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

“(...) 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 (...).” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos propiamente en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor) por cuanto se le debe proteger y garantizar a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Así las cosas, respecto a los agravios externados por la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V**, quien alega que la solicitud de la marca de servicio MOVICEL en clase 38, que se pretende inscribir contiene un signo intrínsecamente igual al de su representada, y en este sentido, no lleva razón el recurrente, en virtud de que tal y como fue analizado por el Registro de la Propiedad Industrial, dentro de los elementos que deben ser analizados respecto al cotejo marcario entre los signos y que ha sido tan mencionado por parte del recurrente, los mismos son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial***, cuyo derecho es poder identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede el consumidor determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Bajo tal perspectiva, tenemos entonces que la marca de servicios “**TELCEL**” inscrita y la marca de servicios “**MOVICEL**” solicitada, pese a que entre ambas denominaciones existe gran similitud “gráfica y fonética” en torno a la utilización de la denominación “**CEL**”, no podría considerarse que este elemento sea determinante para el rechazo de la solicitud, en virtud de que el Registro debe valorar de manera conjunta todos y cada uno de los elementos que componen el signo. Para el caso bajo examen, las denominaciones se componen gramaticalmente de dos elementos “**MOVI-CEL**” y “**TEL-CEL**”, siendo los componentes diferenciadores entre ambas la denominación **MOVI** de la solicitada y **TEL** de la marca inscrita, que es precisamente donde se enfoca el elemento que le otorgan distintividad a las marcas, lo cual permite a diferencia de lo que estima el recurrente, que el consumidor medio los distinga respecto al servicio y origen empresarial.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que aún y cuando esté inscrita la marca de servicios “**TELCEL**” su titular no puede pretender apropiarse de una palabra genérica como lo es la denominación “**CEL**” y limitar a los demás comerciantes a poder utilizarlo, por cuanto debe recordar que el estudio de los signos versa sobre los aspectos que le otorgan distintividad al signo, sin que se pueda tomar en cuenta las expresiones genéricas que los limitan, por ende para el caso que nos ocupa el vocablo “**TEL**” es precisamente el elemento que la vienen a diferenciar el signo respecto de la marca de servicios solicitada, razón por la cual es que se determinó por parte del Registro, que ambas pueden coexistir registralmente, criterio que en idéntico sentido acoge este Órgano de alzada.

En este sentido, los signos **MOVICEL** y **TELCEL** pese a que se encuentran en la misma clase 38 de la nomenclatura Internacional de Niza, o sea, dentro un mismo giro comercial, gozan como ya fue analizado por este Órgano de alzada, de distintividad suficiente para coexistir registralmente, por ende, al ser identificables por el consumidor medio, tiene la posibilidad de seleccionar los servicios entre una empresa y otra, sin riesgo de poder confundirse ejerciendo así su derecho a poder elegir. En razón de ello, no podría considerarse que al existir ambos registros en el comercio esto

conlleve como lo establece el oponente a que el consumidor los confunda y los relacione con los servicios protegidos por su representada, dado que como se ha indicado de manera reiterada ambos cuentas con actitud distintiva suficiente, en razón de ello los agravios en cuanto al derecho de prioridad y la trascendencia del citado registro no son de recibo ante esta Instancia, careciendo los mismos de interés para el dictado de la presente resolución.

Por otra parte, cabe indicar al apelante que del estudio y análisis realizado a la resolución impugnada, se desprende que el citado pronunciamiento abarcó cada uno de los elementos que conforman el trámite de la solicitud de la marca de servicios MOVICEL, como de la oposición, sin que de ello se deduzca algún vicio que pueda desencadenar la nulidad de lo actuado por parte del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto como se desprende de los autos los aspectos de carácter procesal fueron atendidos a cabalidad por dicha Instancia, y respecto al trámite de la solicitud de la marca MOVICEL es claro que el Registro, se ajustó a la normativa marcaria aplicable, determinando que la solicitud no infringe lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en razón de ello no podría considerar este Tribunal, la aplicación del artículo 37 de ese mismo cuerpo normativo, por ende la Nulidad solicitada por el oponente no es procedente.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto el señor **Aarón Montero Sequeira**, representante de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS R.D, S.R.L. DE CV**, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas veintiún minutos con treinta y cinco segundos del veinte de setiembre del dos mil diez, la cual en este acto se confirma, en virtud de que se tiene por acreditado en esta Instancia, que la solicitud de la marca de servicios **MOVICEL** en clase 38 de Nomenclatura Internacional, no trasgrede la normativa marcaria incoada por el oponente, por consiguiente se ajusta a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

SEXTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Aarón Montero Sequeira**, representante de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS R.D, S.R.L. DE CV**, contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas veintiún minutos con treinta y cinco segundos del veinte de setiembre del dos mil diez, la cual en este acto se confirma, para que proceda el Registro de la Propiedad Industrial con la inscripción de la marca de servicios **MOVICEL** en clase 38, solicitada por el Instituto Costarricense de Electricidad. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora