

RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2008-0210 TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “CONTEL”

COMTEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8992-05)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°423-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas cuarenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno-seiscientos treinta y nueve-setecientos ochenta y seis, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMTEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del catorce de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de noviembre de dos mil cinco, el representante de la empresa “**COMTEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**”, cédula de persona jurídica **3-101-178701**, presentó una solicitud de inscripción de la señal de propaganda, que de seguido se inserta:



y la reserva de colores rojo, negro y blanco, para proteger y distinguir

la promoción y publicidad de teléfonos celulares, accesorios de celulares y líneas afines.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día cuatro de julio de dos mil seis, el señor Oscar Emilio Barahona de León, en condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa RADIO MENSAJES SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica 3-101-17468 presentó oposición contra la solicitud de la señal de propaganda **“COMTEL” DISEÑO**.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas del catorce de febrero de dos mil ocho, dispuso: ***“POR TANTO /(...)Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de RADIO MENSAJES, S.A. contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “COMTEL DISEÑO” presentada por COMTEL DE CENTROAMERICA, S. A.,la cual se deniega (...) NOTIFÍQUESE”***.

CUARTO. Que el Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del catorce de febrero de dos mil ocho.

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

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho 2. que como probado establece el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, agregando que el fundamento del hecho probado 2. se refleja en los folios 4 y 22 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó el registro solicitado tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 2º y 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 40 del Reglamento de la Ley de Marcas, el hecho de que la empresa solicitante de la señal de propaganda no la asoció a una marca o nombre comercial; la similitud gráfica, fonética e ideológica que encontró entre la señal de propaganda solicitada con la marca de servicio de la oponente, denominada CONTEL (DISEÑO) y que los artículos se relacionan con los que se pretenden promocionar, todo lo cual produciría un riesgo de confusión.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto estima que el nombre comercial de su representada, el cual intenta inscribir es distinto en cuanto a diseño y forma de escritura, a la marca inscrita del oponente lo que les permite coexistir registralmente; que su representada tiene más de diez años de dedicarse a la venta de celulares, además alega, que la empresa opositora Radio Mensajes S.A., no prueba dedicarse a la venta de aparatos telefónicos celulares, solicitando se ordene continuar con el trámite de inscripción.

CUARTO. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL. En referencia a lo anterior, inicialmente, merece precisarse, que de conformidad con lo que dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, en el artículo 2°, la expresión o señal de publicidad comercial es *“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”*. De dicha norma se deduce, que la finalidad de la expresión o señal publicidad es captar el interés del público consumidor en relación a determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, lo que significa, que en materia de expresiones o señales de publicidad, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil que traten de identificar.

QUINTO. Encuentra aún mayor asidero lo antes dicho, en la disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley mencionada, al preceptuar que *“Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.”* Este artículo vincula en forma expresa a la señal de publicidad con una marca o un nombre comercial, de esta manera, para que una señal alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere, debiendo ser capaz de distinguir los productos o servicios respectivos de los demás en el mercado, pues ésta, al igual que otros signos distintivos marcarios, buscan la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.

Examinada la petitoria inicial presentada por Comtel de Centroamérica Sociedad Anónima, se advierte, que no indica la marca o el nombre comercial a que se referirá la señal de propaganda solicitada faltando así un presupuesto básico para inscribir el referido signo distintivo.

Analizando la jurisprudencia extranjera, observamos que en otros ordenamientos jurídicos también se exige el requisito aquí echado de menos, así por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso N° 44 IP-99 de 2 de febrero de 2000 señaló: *"Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. (...) En este sentido comenta el Dr. Bentata: "...El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función..." (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234)".*

Al respecto, el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero del 2002, señala en su artículo 40 *"(...) que la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiera y los datos relativos a su inscripción o solicitud en trámite."*

Nótese que la Ley confiere a la señal de publicidad la función de complementariedad respecto a la marca o al nombre comercial, siendo diferente a la denominación de la empresa gestionante, que es lo único que existe en el expediente, pues, señala el apelante se ha intentado la inscripción del nombre comercial, y en efecto, tal y como lo indica el Registro, mediante el Voto 264-2005 de las doce horas treinta minutos del 24 de octubre de 2005 este Tribunal confirmó la denegatoria de inscripción del signo "COMTEL DISEÑO", como nombre comercial para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de teléfonos celulares, accesorios de celulares y líneas afines, por encontrarse inscrita la marca de servicio "CONTEL DISEÑO", en clase 38, inscrita desde el 28 de agosto de 2002 con vencimiento el 28 de agosto de 2012, propiedad de Radio Mensajes, Sociedad Anónima, para proteger y distinguir: servicios de comunicación a través de medios alámbricos e inalámbricos,

servicios de comunicación mediante operadoras telefónicas, servicios de radiolocalización, servicios de comunicación de datos y mensajes mediante aparatos de radiolocalización, servicios de telecomunicación a través de internet, servicios de mensajería electrónica, servicios de transmisión de mensajes, imágenes y comunicación asistida por computadora, servicios de información de aparatos electrónicos, servicios de comunicación a través de una agenda electrónica, servicios de recuperación de mensajes a través de medios inalámbricos, servicios de alquiler y préstamo de aparatos de comunicación y sus accesorios, servicios de recuperación de mensajes recibidos o enviados con anterioridad, y, considerarse que entre ambos signos se presenta similitud gráfica y fonética susceptible de crear confusión entre el público consumidor.

El hecho de que la señal de propaganda propuesta esté conformada, en su elemento denominativo y preponderante, por un signo muy similar a la marca de servicio inscrita resulta un motivo suficiente para denegar, como se hizo en la resolución recurrida, la inscripción solicitada, toda vez que el diseño que integra la señal no la dota de distintividad y tanto la marca de servicios como la señal de propaganda son signos distintivos que persiguen un mismo fin, cual es atraer la atención de los consumidores, por ende, deben cumplir la función distintiva que les es consustancial a todos éstos.

SEXTO. Bajo esta línea, a pesar de que la empresa recurrente argumenta como elementos distintivos entre la señal de propaganda solicitada y la marca registrada, el tener diseños diferentes, una letra M en un caso y la N en el otro, el que COMTEL esté escrito en mayúscula y en una sola línea y CONTEL en minúscula y la disposición de las letras en dos niveles; considera este Tribunal que tales detalles no logran desvirtuar la posible confusión que podría suscitarse de consentirse la inscripción de la señal de propaganda solicitada, encontrándose inscrita con anterioridad la marca de servicio “CONTEL DISEÑO”, y ello, por cuanto esos detalles que se señalan como diferenciadores no son capaces de individualizar los bienes a publicitar, es decir, no otorgan distintividad, sino que, por el contrario, aumentan la

probabilidad de que el consumidor establezca una asociación o relación entre los giros comerciales que mantienen las empresas, pues tanto COMTEL DE CENTROAMERICA S.A. y RADIO MENSAJES, S.A. pertenecen al mismo ramo comercial.

Aduce la sociedad recurrente, que puede darse una coexistencia registral del nombre comercial COMTEL, con la marca de servicios CONTEL, por cuanto no existe confusión y los signos protegen y distinguen actividades distintas. Al respecto, estima este Tribunal que, si bien como lo argumenta la apelante las actividades son distintas, ha de tenerse presente que las mismas están relacionadas y se desarrollan dentro del mismo ramo de la comunicación y el público consumidor, a quien en principio va dirigido el servicio o la propaganda, no se detiene a considerar sobre tales aspectos. Adviértase, que ese acoplamiento en los giros comerciales influye en la posible relación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos o servicios que adquiere, lo cual eventualmente podría llevarlo a confusión, pues la finalidad de la señal de propaganda radica en la transmisión de información a usuarios y consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado.

En este contexto, el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, haciendo posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos. Igualmente, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, y aun cuando el inciso a) del artículo 62 no haga referencia expresa al inciso g) del artículo 7, según lo dispuesto por la propia definición de señal de propaganda contenida en el numeral 2 de la Ley, este tipo de señales o expresión de publicidad comercial necesariamente deben ser distintivas, al indicar la definición que la señal debe ser “original” y “característica”, requisitos que no reúne la señal propuesta, tanto por presentar similitud gráfica y fonética con la marca de servicio inscrita CONTEL (DISEÑO), como por estar relacionados los giros

comerciales al grado de ser susceptibles de provocar confusión.

Por último, en lo relativo a la calificación inicial positiva que recibió la solicitud presentada, hecho que se señala para fundamentar que no existe confusión, no se acoge tal argumentación, ya este Tribunal en el voto 264-2005 citado, señaló al recurrente que tanto el examen de forma como de fondo de la solicitud de registro que se presente ante el Registro, según lo contemplan los artículos 13 y 14 de la Ley de cita, representa una parte de la calificación que debe realizar el Registrador dentro de su función depuradora, la otra la conforma la publicación que se hace por tres veces en el Diario Oficial de la solicitud presentada, a efecto de que cualquier persona interesada en el plazo de dos meses pueda oponerse a la inscripción, tal y como se regula en los artículos 15 a 18 de la citada Ley, y hasta que concluya dicho plazo procederá el registro solicitado.

En este sentido, este Tribunal comparte la irregistrabilidad decretada por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de la expresión o señal de publicidad comercial “COMTEL” (diseño), fundamentado en las razones antes indicadas.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en lo antes dicho, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein, en su calidad de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa COMTEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del catorce de febrero de dos mil ocho, la cual se confirma

OCTAVO. 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

2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein, en su calidad de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMTEL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por la Sub-Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del catorce de febrero de dos mil ocho, la cual 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTORES

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.25