



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0819-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca (TU GO) (9, 35, 38)**

**TELEFONICA S.A.: Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-6688)**

**Marcas y otros Signos**



**VOTO 0568-2016**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciséis.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad 1-335-794, vecino de San José, apoderada especial de la empresa **TELEFONICA, S.A.** sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Gran Vía, 28, 28013, Madrid, España, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas treinta y un minutos dos segundos del veinticuatro de setiembre del 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:52:56 horas del 14 de julio del 2015, el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica, comercio y servicios



, en las siguientes clases internacionales.



**Clase 9 Internacional** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger:  
"Aplicaciones informáticas descargables; gráficos descargables para teléfonos móviles; mapas digitales de ordenador; equipos y dispositivos de comunicación inalámbricos; dispositivos de red de área local inalámbrica software informático para la integración de aplicaciones y bases de datos; software informático para controlar y gestionar aplicaciones de servidor de acceso; software para mejorar las capacidades audiovisuales de aplicaciones multimedia; sensores de fibra óptica; sensores electrónicos; sensores sincrónicos; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos y ópticos; distribuidores de cambio de monedas y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, programas de ordenador grabados y registrados, pantallas (de ordenador y de televisión), teclados (informática), ratones (informática), CD-ROM. aparatos de telefonía, transmisores y receptores de imagen y sonido, centrales telefónicas; teléfonos repetidores telefónicos; contestadores telefónicos; extintores; publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente); agendas electrónicas; aparatos de intercomunicación; interfaces (informática); programas de juegos; lápices electrónicos (para unidades de representación visual); lentores (informática) periféricos de ordenador; tarjetas magnéticas; aparatos de televisión mecanismos de previo pago para aparatos de televisión; modems; tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; escolares (aparatos-)"

**Clase 35 Internacional** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger:  
"Servicios de: publicidad, gestión de negocios, administración de empresas, trabajos de oficina, promoción, publicidad y mercadotecnia de sitios web en línea; publicidad,



marketing y servicios de promoción; asesoramiento de empresas relacionado con la publicidad; divulgación de publicidad para terceros; exposiciones con fines comerciales o de publicidad; publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes telemáticas y telefónicas; alquiler de espacio publicitario en sitios web; difusión de anuncios publicitarios y alquiler de espacios publicitarios; negociación y cierre de transacciones comerciales para terceros a través de sistemas de telecomunicación; suministro de información comercial, a través de Internet, redes por cable u otras formas de transferencia de datos, servicios de venta minorista relacionados con la venta de las películas, las obras musicales y audiovisuales y música electrónica productos relacionados, siempre a través de Internet y otras redes electrónicas y de comunicaciones, servicios de venta al por menor relacionados con la venta de productos de entretenimiento de ordenador y productos electrónicos, a saber, aparatos electrónicos digitales móviles y de mano para el envío y recepción de llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, video y mensajería instantánea, música, trabajos multimedia, audiovisuales y otros, y otros datos digitales, audio digital en formato mp3 y otros reproductores de video, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, cuadernos electrónicos, soportes magnéticos de datos, teléfonos, te/etanos móviles, videoteléfonos, cámaras, piezas y accesorios para portátiles y móviles, dispositivos electrónicos digitales, partes y accesorios para te/etanos móviles, cargadores, cargadores para baterías eléctricas, auriculares, auriculares estéreo, auriculares in-ear (oído), altavoces estéreo, altavoces, altavoces de audio para el hogar, aparatos personales altavoz estéreo, micrófono, aparatos de audio para vehículos, aparatos para conectar y cargar dispositivos portátiles y de mano electrónicos digitales, partes y piezas para todos los productos mencionados; servicios minoristas prestados a través de redes de comunicación relacionados con la venta de productos informáticos de entretenimiento, y productos electrónicos, a saber, aparatos electrónicos digitales móviles y de mano para el envío y recepción de llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, vídeo, mensajería instantánea, música, audiovisual y otras obras multimedia y otros datos digitales, mp3 y otros archivos de audio en formato digital y



reproductores de vídeo, asistentes personales digitales, electrónicos organizadores, cuadernos electrónicos, soportes magnéticos de datos, teléfonos, teléfonos móviles, videoteléfonos, cámaras, piezas y accesorios para portátiles móviles, dispositivos electrónicos digitales, partes y accesorios para teléfonos móviles, cargadores, cargadores para baterías eléctricas, auriculares, auriculares estéreo, auriculares in-ear (oído), altavoces estéreo, altavoces, altavoces de audio para el hogar, aparatos personal de altavoz estéreo, micrófonos, aparatos de audio del coche, aparatos de conexión y carga portátiles y de mano dispositivos electrónicos digitales, partes y piezas para todos los productos antes mencionados, los servicios de tiendas minoristas siempre a través de redes de comunicaciones relacionadas con la venta de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos portátiles móviles digitales música electrónica productos relacionados y otros aparatos electrónicos de consumo, es decir, aparatos electrónicos digitales móviles y de mano para el envío y recepción de llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, video, mensajería instantánea, música, obras audiovisuales y otros multimedia, y otros datos digitales, audio digital en formato mp3 y otros reproductores de vídeo, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, cuadernos electrónicos, soportes magnéticos de datos, teléfonos, teléfonos móviles, videoteléfonos, cámaras, piezas y accesorios para portátiles y móviles, dispositivos electrónicos digitales, partes y accesorios para teléfono móviles, baterías, pilas recargables, cargadores, cargadores para baterías eléctricas, auriculares, auriculares estéreo, auriculares in-ear (oído), altavoces estéreo, altavoces, altavoces de audio para el hogar, aparatos personales de altavoz, estéreo, micrófonos, aparatos de audio del coche aparato para conectar y cargar dispositivo portátiles y de mano electrónicos digitales partes y piezas para todos /os productos mencionados demostraciones de productos suministrados en /as tiendas y redes a través /as comunicaciones, el almacenamiento informatizado de datos y servicios recuperación; datos informatizados almacenamiento y recuperación de texto digital datos, imágenes, audio y vídeo; obras de almacenamiento de datos de la música electrónica, servicios de internet, a saber, la creación de índices de información, sitios y otros recursos disponibles en redes informáticas



mundiales para terceros; búsqueda, visualización de la información y recuperación, sitios y otros recursos disponibles en redes informáticas mundiales y otras redes de comunicación para terceros; organizar contenido de la información suministrada a través de una red informática mundial de acuerdo a /as preferencias del usuario, registro, transcripción, composición, elaboración, transmisión y sistematización de escrito y /as comunicaciones digitales, la explotación y la compilación de datos matemáticos y estadísticos, la preparación de informes de gestión; organización y realización de exposiciones feriales en el ámbito de /as telecomunicaciones";

**Clase 38 Internacional** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: "Servicios de telecomunicaciones; transmisión de información digital; telecomunicación de información (incluyendo páginas web); servicios de difusión de webs; prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas incluyendo aquellos que utilicen canales de comunicación seguros; servicios de comunicaciones consistentes en proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red de información global computarizada (Internet/intranet) para la transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido; comunicaciones por terminales de ordenador; transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador; transmisión vía satélite, informaciones en materia de telecomunicaciones; servicios telefónicos; servicios de telecomunicación móvil; servicios de acceso a un portal de Internet; servicios de redes de telecomunicaciones móviles; servicios de telecomunicaciones de línea fija; transmisión de mensajes por teléfono y fax; servicios de videoconferencia; servicios de grabación, de filtrado y de exclusión de llamadas; servicios y explotación de salas de chat; toros [salas de chat] para sistemas de redes sociales; facilitación de acceso a sitios web de música digital en Internet; facilitación de acceso a blogs de la web; facilitación de enlaces electrónicos de comunicación; servicios de emisión relacionados con TV por protocolo de Internet; suministro de acceso a TV por protocolo de Internet; servicios de acceso a Internet; servicio de mensajería de textos y de correo electrónico; servicios de difusión y transmisión de información a través de redes o



Internet; servicios de difusión de emisiones; transmisión electrónica de datos y documentos a través de terminales de ordenador y dispositivos electrónicos; prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas incluyendo aquellos que utilicen canales de comunicación seguros; transmisión inalámbrica y difusión de programas de televisión".

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas treinta y un minutos dos segundos del veinticuatro de setiembre del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:54:29 horas del 13 de octubre del 2015, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación indicada, presentó recurso de apelación, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 15:03:44 horas del 14 de octubre del 2015, admite el recurso de apelación. Una vez otorgada la audiencia de ley el recurrente expresó agravios y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación 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, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

***Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;***



**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **GO**, registro 195104, donde es titular MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para proteger en clase 9 Aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores. (v.f. 5 y 44).

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de



servicios registro 195065, donde es titular MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para proteger en clase 35 Publicidad y gestión de negocios. (v.f. 7 y 45).

3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio registro 195073, donde es titular MILLICOM



INTERNATIONAL CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para proteger en clase 9 Aparatos eléctricos y científicos. (v.f. 9 y 47).

4. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de



servicios registro 195161, donde es titular MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para proteger en clase 38 Telecomunicaciones. (v.f. 11 y 49).

5. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **GO** registro 195163, donde es titular MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para proteger en clase 35 Publicidad y gestión de negocios. (v.f. 13 y 51).

6. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios **GO** registro 195122, donde es titular MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., vigente al 16 de octubre del 2019, para proteger en clase 38 Telecomunicaciones. (v.f. 15 y 52).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad

Industrial rechaza la inscripción de la marca , dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto busca proteger productos y





servicios idénticos y relacionados a los que protegen las marcas registradas y van destinados al mismo tipo de consumidor. Que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, que al ser inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, siendo que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado especial de la empresa *TELEFONICA, S.A.*, indica su inconformidad con la resolución dictada por el Registro Industrial, pues el hecho que uno de los términos de la marca solicitada al tener un grado de coincidencia con las marcas inscritas no significa que por esa razón deba ser rechazada. Que la marca TU GO (diseño) tiene una presencia visual, distintiva, colorida y completamente diferente a las marcas inscritas GO y GO (diseño). Que las marcas inscritas carecen de elementos figurativos y colores llamativos que si posee la de su representada, así como que fonéticamente no es lo mismo pronunciar TU GO a simplemente GO, por ende las marcas GO son débiles por cuanto deben tolerar que las otras marcas posean dicha partícula en una disposición original y no puede ser dueño exclusivo de dos letras sean G y O. En vez de ello, la marca TU GO tiene una connotación distintiva y llamativa, fácilmente distinguible de las marcas registradas, por su diseño especial que le acompaña y que no será confundida con las marcas GO.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:



***“...Ningún signo podrá ser registrado con marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”***

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

***“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza***

***Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:***

***a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.***

***b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;***

***c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;***

***d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor,***



*tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*

*f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*

*g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el **cotejo marcarío** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Además, se resalta la **confusión ideológica** 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las inscritas son las siguientes:



Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica, comercio y servicios




y las marcas de fábrica, comercio y servicios inscritas **GO** y



gráfica y fonéticamente coinciden fuertemente, el término denominativo pueden causar confusión visual para el consumidor medio, quien por la naturaleza de los productos podrá enfrentarse a ellos en puestos de venta análogos, que por su similitud utilizan los mismos medios de canales de distribución. La marca solicitada **TU GO** contiene totalmente la palabra **GO** que coincide en todas sus letras y disposición, así como en su vocalización, siendo el elemento preponderante o factor tópico en el caso que nos ocupa.



La palabra **GO** como elemento predominante es la que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: ***“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”*** (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316).

Por otra parte, y en lo que respecta a los elementos figurativos de la marca , sobresale el elemento denominativo GO, ya que el consumidor identifica el producto o servicio dado de acuerdo al nombre y no a la figura o diseño que lo acompaña, el diseño no hace mayor diferencia en virtud de la identidad y semejanza de los productos y servicios que ofrece.

***“...la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...”*** (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Desde el punto de vista ideológico, ambas marcas - solicitada como inscritas - guardan relación, puesto que en el cotejo realizado evocan ideas similares; la palabra GO que traducido del idioma inglés al español significa “IR” (verbo), y la palabra TU, como adjetivo posesivo que significa “tuyo” y que acompaña y califica a la palabra GO preponderante.

Ahora bien, desde el punto de vista de la comparación de productos y servicios, la similitud



también deviene de las clases 9, 35 y 38, lo cual trae como consecuencia idénticos canales de distribución y comercio; la marca TU GO solicitada ofrece en general y en mayor cantidad, productos y servicios informáticos en general, publicidad y telecomunicaciones, cuestión que podría generar confusión y difícil diferenciación en el consumidor medio, que presumiría que estos provienen del mismo origen empresarial.

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, mismas que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes gráfica, fonética e ideológica entre los signos y siendo que los productos y servicios son similares y relacionados imposibilita



otorgar el derecho de inscripción de la marca

Por último, respecto de que el signo solicitado se encuentra inscrito en otros países, considera este Tribunal, traer a colación lo que en lo conducente indica el voto número 0352-2015, de las 9:55 horas del 14 de abril del 2015, respecto del principio de territorialidad:

***“Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:***

***“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. “El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo***



*10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de Voto N° 0928-2015 Página 8 territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” - Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era edición, Civitas, Madrid, p. 74.”*

Del voto referido, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada (folio 71), no significa que dicha aceptación sea una condición sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello, en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina argentina y española, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, este principio es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrá por la ley nacional.

Es por ello que lo procedente es confirmar la resolución de las ocho horas treinta y un minutos dos segundos del veinticuatro de setiembre del 2015, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **TELEFONICA, S.A.** sobre la inscripción de la marca

de fábrica, comercio y servicios , en clase 9, 35 y 38.






**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 que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **TELEFONICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas treinta y un minutos dos segundos del veinticuatro de setiembre del 2015, la cual *se confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica,

comercio y servicio  en Clase 9, 35 y 38 Internacional, presentado por el recurrente. 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Carlos José Vargas Jimenez**

**Guadalupe Ortiz Mora**





***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***