

---

**RESOLUCION DEFINITVA**

**Expediente No. 2016--0187-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de comercio y servicios:**



**HARDELL INVESTMENTS, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2013-5087)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO 0808-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del seis de octubre del dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad uno-cero ochocientos cuarenta y nueve-cero setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial de la compañía **HARDELL INVESTMENTS, S.A.**, organizada y constituida por las leyes de Panamá, con domicilio en Swiss Bank Building (MMG) Tower, segundo piso, East 53rd Street, Marbella, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 11:29:31 horas del 8 de marzo del 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de junio del dos mil quince, el señor Oscar Rojas Badilla, mayor de edad, soltero, administrador de empresas, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la

empresa **TELECOCABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos noventa mil ciento sesenta y uno, con domicilio en San José, Zapote, avenida diez, calle cincuenta y tres, cincuenta metros al sur del Instituto Oriental Kung Tse, solicitó la



inscripción de la marca de comercio y servicios: para proteger y distinguir en clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes productos y servicios: En **clase 9**, protege y distingue, “instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o con trol de la electricidad, fibras ópticas, hilos conductores de luz, filamentos conductores eléctricos, condensadores ópticos”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “gestión de negocios comerciales y administración comercial”.

**SEGUNDO.** Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de agosto del dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta ciento cincuenta y nueve, ciento sesenta y ciento sesenta y uno, y dentro del plazo conferido el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HARDELL INVESTEMENTS, S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de octubre del 2015, se opuso a la solicitud.

**TERCERO.** Mediante resolución de las 11:29:31 horas del 8 de marzo del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] Se declara sin lugar la oposición planteada por **CARLOS CORRALES AZUOLA**, como apoderado especial de **HARDELL INVESTMENT S.A.**, contra



la solicitud de inscripción de la marca clase 09 y 35 internacional, solicitada **OSCAR ROJAS BADILLA**, quien actúa como apoderado de **TELECOCABLE, S.A.**, la cual se acoge. [...]”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de marzo del dos mil dieciséis, el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HARDELL INVESTMENT S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 15:42:47 horas del 1 de abril del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

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

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **HARDELL INVESTMENTS, S.A.**, la marca de servicios



en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número **213401**, la cual protege y distingue, “telecomunicaciones, transmisión y enlaces de televisión por cable”.(Ver folios 24 y 25 del legajo de Apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa



**HARDELL INVESTMENTS, S.A.**, el nombre comercial en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número **138799**, el cual protege y distingue, “un establecimiento comercial dedicado a la transmisión de televisión por cable. Ubicado en Desamparados centro del Banco Nacional de Costa Rica, doscientos metros al este, mano izquierda”. (Ver folios 20 y 21 del legajo de Apelación).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa



**HARDELL INVESTMENTS, S.A.**, la marca de servicios en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número **201457**, el cual protege y distingue, “Servicios de telecomunicaciones, transmisión y enlaces de televisión por cable”. (Ver folios 22 y 23 del legajo de Apelación).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 11:29:31 del 8 de marzo de 2016, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **HARDELL INVESTMENT**,



**S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clases 09 y 35 internacional solicitada por el señor Oscar Rojas Badilla, en su condición de

---

apoderado de la empresa **TELECOCABLE, S.A.**, la cual acoge.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de expresión de agravios alega, **1.-** Que el producto TV por cable está relacionado con los cables. **2.-** Hay semejanza gráfica, fonética e ideológica. **3.-** Los productos y servicios son asociables entre sí. **4.-** El giro comercial de la empresa solicitante es telecomunicaciones. Lo cual trata de disfrazar en su solicitud. **5.-** La marca **TELECABLE** es notoria.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS INSCRITOS: “TeleCABLE Lo que más te conviene (diseño)”, “Tele CABLE Televisión a tu alcance (diseño), y “Tele CABLE (diseño)”.** En el presente asunto, la parte opositora en su escrito de expresión de agravios manifiesta que los signos con los que se opuso son notorios, lo cual utiliza como medio de defensa, para ello presenta:

- 1.-** Certificación expedida por el Registro Nacional de la marca de servicios **TeleCABLE Lo que más te conviene (diseño), Tele CABLE Televisión a su alcance (diseño),** y del nombre comercial **TeleCABLE (diseño)**, folios 20 a 25 del legajo de apelación).
- 2.-** Cuatro anuncios en la República, 2 de 2011 y 2 de 2016, visible a folios 47 a 52 del legajo de apelación.
- 3.-** Brochures y catálogos impresos, los cuales constan en Sobre de Manila.
- 4.-** Certificación de contador público sobre gastos en publicidad, 2012-2015=C.1.490.237.239, folio 43 y 45 del legajo de apelación).

En razón de la notoriedad alegada, corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dichos distintivos marcarios han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial y con fundamento en la normativa marcaria que al efecto se dispone. En relación a ello el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece:

---

**Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad.** Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

De la normativa citada, se determinada que la prueba de notoriedad aportada e indicada líneas atrás, no contribuyen a demostrar los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos, tales como la extensión del conocimiento de estos signos en el sector del público pertinente, según el inciso a) de dicho artículo. Tampoco demuestra el alcance de su intensidad, difusión, publicidad, antigüedad y uso constante de los signos, no configurándose con ello, la regla de los incisos a) b) y c) del artículo 45 de la citada ley, ni los principios que dispone la Recomendación mencionada líneas atrás.

Conforme lo expuesto anteriormente, se concluye que no existe probatoria suficiente que demuestre que hay una notoriedad que permita romper el principio de especialidad. Por lo que no resulta admisible el agravio quinto, que plantea la opositora y a su vez apelante, cuando argumenta que sus marcas son notorias.

**QUINTO.** Realizado el análisis anterior, y teniendo en cuenta que el apoderado de la empresa opositora en su agravio segundo deja ver que entre los signos de su representada y el que se solicita existe una similitud gráfica, fonética e ideológica. Y en su agravio tercero, alega, que los productos y servicios son asociables entre sí. Ambos alegatos no son admisibles, ello, porque considera esta Instancia de Alzada, que si bien existe semejanza en cuanto a que contiene cada

uno de los signos cotejados



,

y



. Los colores y diseños que acompañan la denominación de estos signos son completamente disímiles, de manera que en este sentido, no podríamos hablar de riesgo de confusión entre estos, dado que el diseño de la marca solicitada lo hace distintivo frente a los inscritos. En cuanto a la visión de conjunto, valga reiterar, que los diseños son distintos, tomando en cuenta que el elemento TeleCable (inscritas) adolece de una evidente debilidad, por lo que este se hará débil frente a otros que también incluyan, ese término. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de

privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. **OTAMENDI Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.**

Aunado a lo anterior, y respecto a que los productos son asociables como lo señala el apelante en su agravio tercero, cabe recalcar, que los signos inscritos TELE CABLE son para televisión por cable, y TELECOABLE es para cables (clase 9) y negocios (clase 35), entonces aplica la especialidad. Los productos y servicios: el producto “cable” y los servicios de administración de negocios son muy diferentes al servicio de TV por cable. Por lo que los productos y servicios que intenta distinguir la marca solicitada respecto de los servicios y giro comercial que amparan los

signos inscritos, van destinados a satisfacer diferentes necesidades, van dirigidos a un público consumidor distinto. La especialidad en cuanto a su público consumidor aporta distinción, ya que el servicio de TV por cable está dirigido a un amplio sector de consumidores, los cuales no son especializados. De ahí, que se podría decir, que no hay conexión competitiva y por consiguiente no hay riesgo de confusión y de asociación empresarial.

Concomitantemente, alega la recurrente en su agravio primero, que el producto TV por cable está relacionado con los cables, pero tampoco es admisible, porque un consumidor medianamente atento como el costarricense no entenderá que hay un mismo origen empresarial por la mera idea de que la televisión se trasmite por cable, y que la empresa solicitante vende cables.

Por otra parte, la representación de la empresa opositora, en el agravio cuarto, alega que el giro comercial de la empresa solicitante es telecomunicaciones. Lo cual trata de disfrazar en su solicitud. Al respecto, es necesario indicar, que las solicitudes se analizan según lo que se pide (rogación), por lo que no es de recibo el argumento del apelante, ya que lo dicho no forma parte del marco de calificación registral. Obsérvese, que la certificación notarial de página web TELECOABLE, visible a folios 40 a 42; claramente indica que el producto está dirigido a INSTALADORES E INTEGRADORES, dicha especialidad en cuanto a su público consumidor como se indicó aporta distinción, ya que el servicio de TV por cable está dirigido a un amplio sector de consumidores, los cuales no son especializados.

De acuerdo a lo señalado, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada y acogió la solicitud de inscripción de la marca



en clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado

---

**Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la compañía **HARDELL INVESTMENTS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:31 horas del 8 de marzo del 2016, la que en este acto se **confirma**.

**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 de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la compañía **HARDELL INVESTMENTS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:29:31 horas del 8 de marzo del 2016, la que en este acto 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.-**NOTÍFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Carlos José Vargas Jiménez*

## **DESCRIPTORES**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.38**

