

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0383-TRA-PI**



**Solicitud de registro del nombre comercial: “** TELETON CANINA **”**

**ASOCIACIÓN TELEMARATON CANINA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 2011-8783)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO 0956-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil dieciséis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la señora **Marilú Arroyo Hernández**, mayor, empresaria, vecina de Jacó, cédula de identidad 1-0884-0402, en su condición de Presidente con la facultad de apoderada generalísima sin límite de suma de la **ASOCIACION TELEMARATON CANINA**, de esta plaza, cédula de persona jurídica número 3-002-620981, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:10:20 horas del 18 de octubre de 2011.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de setiembre de 2011, la señora **Marilú Arroyo Hernández**, de calidades y en su condición antes



citadas, solicitó la inscripción del nombre comercial “ **TELETON CANINA** ”, para distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a fomentar, apoyar, proteger y resguardar los derechos de los animales de cuido doméstico, de trabajo y silvestres, cuidados de mascotas en abandono, tanto a nivel nacional como internacional, ubicado en Puntarenas en Garabito en Jacó, en Calle Europa No. 20”*.

**SEGUNDO.** Por resolución dictada a las 11:26:59 horas del 23 de setiembre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la referida solicitud marcaria.

**TERCERO.** En resolución dictada a las 09:10:20 horas del 18 de octubre de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”**.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de octubre de 2016, la señora **Marilú Arroyo Hernández**, en representación de la **ASOCIACION TELEMARATON CANINA**, apeló la resolución referida expresando agravios.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, y previas las deliberaciones de rigor.

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

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**TELETON**”, bajo el registro número **124395**, desde el 2 de julio de 2001 y vigente hasta el 2 de julio de 2021, propiedad de la **ASOCIACIÓN CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA INTERNACIONAL DE SAN JOSÉ**, para distinguir: *“servicios de producción y montaje de un programa televisivo con participación de artistas nacionales y extranjeros para recaudar fondos en pro de la niñez y obras de interés social”*, en la clase 41 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 12 y 13 del legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado “**TELETON CANINA (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de servicios “**TELETON**”, por cuanto protegen y distinguen un giro comercial y servicios relacionados y vinculados entre sí, y asimismo, gráfica y fonéticamente, el signo solicitado tiene gran semejanza con la marca registrada, denominación contenida en el signo solicitado. Al no tener el nombre comercial pedido los suficientes elementos distintivos, puede causar engaño o un riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor, quien puede pensar que se está en presencia de la misma marca registrada, correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos terceros, y así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos,

no pudiendo coexistir los signos en el comercio, fundamentando su decisión en la transgresión a los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, respecto a la modificación realizada la declaró improcedente, ya que dicha modificación resulta ser un cambio esencial en el nombre comercial solicitado, esto de conformidad con la prohibición del artículo 11 de la ley citada.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante del recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que se modificó el signo solicitado a “**TELEMARATON CANINA (DISEÑO)**”, por cuanto es de su conocimiento que la palabra “**TELETON**” no es susceptible de protección por la marca ya inscrita; y agregó que en ningún momento en la resolución recurrida se hace mención a dicha modificación.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**TELETON CANINA (DISEÑO)**” fundamentado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por derechos de terceros. Asimismo, con respecto al único agravio dado por el aquí apelante se avala el criterio dado por el Órgano a quo mediante la resolución recurrida de las 09:10:20 del 18 de octubre de 2011, al establecer:

*“... **b) En cuanto a la modificación del signo:** La apoderada manifiesta que vista la prevención de fondo se procede a modificar la solicitud, respecto a este argumento se le indica a la representante que es improcedente, ya que dicha modificación resulta ser un cambio esencial en el nombre comercial solicitado, esto de conformidad con el artículo once de la Ley de Marcas; en consecuencia si desea pedir un signo diferente debe hacerlo mediante una solicitud nueva conforme a los requisitos del artículo nueve de la Ley de Marcas. Cabe indicar que el cotejo de los signos se realiza tal y como se solicitó el nombre comercial en el expediente 2011-8783, es decir no se toma en consideración la*

*modificación del signo en el escrito del 5/10/2011 (ver folio 24), esto de conformidad con la prohibición del artículo 11 de la Ley de Marcas. ...”.*

Al respecto este Tribunal ya ha señalado en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, lo siguiente:

*“... **EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA.** Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante la resolución de las 10:24:52 del 29 de enero de 2009, está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:*

*“... En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: **“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (...)” (El subrayado es nuestro)*

*Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente desea eliminar parte esencial de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada.*

*De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.*

*Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.*

*El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: “(...) la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado).” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.*

*Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: “En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios.*

*Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., (...))*  
*La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados. (...))*  
(...)

*De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...))*

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por el aquí apelante como principal agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo expuesto supra, en virtud de que el aquí apelante está modificando el signo originalmente solicitado, sea **“TELETON CANINA (DISEÑO)”**, a **“TELEMARATON CANINA (DISEÑO)”**, quedando el signo distintivo originalmente propuesto de la siguiente manera: **“TELEMARATON CANINA (DISEÑO)”**, lo que a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto que transgrede lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; resultando además, totalmente improcedente el agravio accesorio de que en ningún momento en la resolución recurrida se hace mención a dicha modificación por parte del órgano a quo, ya que el Registro si se pronunció expresamente como antes vimos respecto de tal modificación en la resolución apelada (ver folio 41 del expediente de origen).

En lo que respecta al rechazo del signo por derechos de terceros, se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son muy similares, por cuanto se constituyen por un vocablo predominante, sea **“TELETON”**, y al realizar un cotejo entre éstos,

son idénticos en los campos gráfico, fonético ideológico; además el análisis de la eventual coexistencia de tales signos distintivos, debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del *Principio de Especialidad Marcaria* y el hecho de que los listados de servicios y actividades estén relacionados entre sí y pertenezcan al mismo sector, sea entidades dedicadas a recaudar fondos para sectores como la niñez por un lado y por otro lado las mascotas específicamente canes, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de éstos.

Es criterio de este Tribunal, que la parte figurativa del signo solicitado, no viene en este caso a darle la distintividad requerida a este, por cuanto al estar ambos signos, pedido e inscrito dentro del mismo sector “*recaudación de fondos para distintos sectores*”, el consumidor se confundirá y creerá que se trata del mismo signo o que es propiedad de la misma Asociación, solamente que le agrega una parte figurativa para diferenciarlo del inscrito, pero que puede asociarse que pertenecen al mismo titular, sea, se podría dar un riesgo de confusión o asociación empresarial.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podría afectar el derecho de la asociación titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por resultar improcedente la modificación del signo solicitado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marilú Arroyo Hernández**, en su condición de Presidente de la **ASOCIACION TELEMARATON CANINA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:10:20 horas del 18 de octubre de 2011, la cual, en este acto debe confirmarse.

**QUINTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000, y 29 del



Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marilú Arroyo Hernández**, en su condición de Presidente de la **ASOCIACION TELEMARATON CANINA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:10:20 horas del 18 de octubre de 2011, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**