

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0780-TRA-PI

Oposición a inscripción de nombre comercial “TELETEC SERVICIOS DE INFORMACIÓN”

TELETEC S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No 5186-02)

Marcas y otros signos

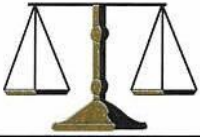
VOTO N° 969-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cuarenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por **Minor Francisco Quesada Alpízar**, casado dos veces, ingeniero eléctrico, con cédula de identidad dos-cuatrocientos cuarenta y uno-cuatrocientos cuarenta y cinco, vecino de Heredia y **Yin Ho Chen Lo**, casado una vez, ingeniero eléctrico, con cédula de identidad ocho-cero cuarenta y siete-cuatrocientos nueve, vecino de Cartago, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la empresa **TELETEC SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno-ciento treinta mil setecientos cuarenta y uno, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con veinte minutos del diecisiete de julio de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de julio del año dos mil dos, las **Licenciadas Ingrid Gutiérrez Rojas**, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad cuatro-ciento cincuenta y uno-

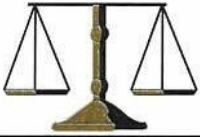


cuatrocientos seis, y **Cristina Solís Víquez**, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad uno-novecientos veintiocho-seiscientos cuarenta y tres, en su condición de **apoderadas especiales** de la empresa **TELETEC SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitaron la inscripción de Nombre Comercial “**TELETEC SERVICIOS DE INFORMACIÓN**”, para proteger y distinguir, un establecimiento dedicado a la prestación de servicios profesionales en el campo de las telecomunicaciones, tanto en el campo técnico, como en la distribución de equipo afín.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días seis, siete y diez de marzo de dos mil tres, y dentro del plazo conferido, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en su condición de **gestor oficioso** de la empresa **TELETECH HOLDINGS INC.**, formuló oposición al registro del nombre comercial relacionado.

TERCERO. Que mediante resolución de las ocho horas con veinte minutos del diecisiete de julio de dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió: “... *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **TELETECH HOLDINGS, INC. de los Estados Unidos de América contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “TELETEC (Diseño)” presentada por la empresa **TELETEC S.A.**, de esta plaza, la cual se deniega...***”

CUARTO. Que los apoderados generalísimos de la empresa solicitante, interpusieron recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada, el que fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y un minutos con un segundo del catorce de octubre de dos mil ocho, presentando agravios mediante escrito que suscribe la Licenciada Cristina Solís Víquez, presentado ante este Tribunal el veintiocho de octubre de dos mil ocho.



QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieran producir la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas la deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución impugnada de un elenco de hechos probados, se enlistan los siguientes: **1.-** Que la sociedad TELETEC, SOCIEDAD ANÓNIMA fue inscrita en el año 1992, (v. f. 203). **2.-** Que la marca TELETECH ha sido utilizada a nivel internacional desde el año 1982 (v. f. 94). **3.-** Se tiene por acreditada la notoriedad de la marca TELETECH a favor de Teletech Holdings, Inc.

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LOS RECURRENTES. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada tuvo por demostrada la notoriedad de la marca “**TELETECH**”, inscrita en otros países por la empresa TELETECH HOLDINGS, INC., considerando que la prueba aportada por la oponente así lo demuestra y en tal carácter debe ser protegida por ese Registro, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en caso de que un tercero pretenda beneficiarse de esa notoriedad al solicitar la inscripción de un signo similar, tomando ventaja indebida de su prestigio, siendo además que



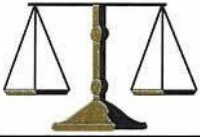
es indiscutible la similitud gráfica, fonética e ideológica de esta marca con el nombre comercial solicitado por la empresa TELETEC S.A., por lo que dicho signo resulta carente de novedad y distintividad suficiente para aceptar su registro.

Por su parte los apelantes alegan que la resolución recurrida presenta vicios en el análisis de los elementos que sirven de fundamento, por lo que solicitan sea anulada por este Tribunal.

Indican que el Registro tuvo por demostrada la notoriedad de la marca propiedad del oponente, siendo ello discutible por cuanto, el mismo Tribunal Registral Administrativo ha sostenido que la notoriedad no deviene de la simple manifestación de un tercero que se opone dentro de un procedimiento de solicitud de registro marcario o de la manifestación unilateral realizada por el ente administrativo, sino del mayor o menor conocimiento que tenga el público consumidor del signo marcario. No consta dentro de la prueba aportada los certificados de registro de la marca en los países que le oponente alega están inscritos, ni es suficiente el hecho de contar con registros o nombres de dominio en internet, pues tales registros pueden hacerse sin contar con una marca registrada. Tampoco constan copias de contratos, facturas, convenios o similares firmados por clientes, que den certeza de la existencia de tal clientela, mercado o servicios que provee la representada del oponente.

Agregan que la empresa solicitante es una institución privada con más de 15 años al servicio del mercado crediticio de Costa Rica, y como prueba de la notoriedad del nombre comercial que pretende inscribir aporta documentos que así lo demuestran, tales como: Manual del Usuario, copias de publicaciones de los años 2004 y 2005, copia de factura expedida por el establecimiento comercial en el año 2004 e impresiones directas de la página web: *www.teletec.co.cr*

Del artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se desprende que la oposición al registro de un signo marcario, con fundamento en el uso anterior, obliga a solicitar la



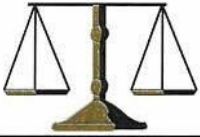
inscripción en el plazo de ley, sea que, dentro de los quince días a partir de presentada la oposición, debe ser solicitada la inscripción de la marca oponente que demuestre ese uso anterior. En este caso, parece un sin sentido la oposición a la inscripción de un nombre comercial aduciendo que provoca un perjuicio a una marca no inscrita, sin utilizar la vía correspondiente para asegurar su derecho.

CUARTO. SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. Sobre la posibilidad de considerar un signo marcario con notoriamente conocido, la más calificada doctrina ha señalado:

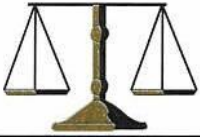
“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393),

Es importante resaltar que en nuestro sistema marcario, la protección de la marca notoria, viene dándose desde vieja data a través de la jurisprudencia judicial, como por ejemplo, en el voto No. 116 emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a las 14:10 horas del 6 de abril de 1990, señalando en su parte Considerativa I, en lo que es de interés, lo siguiente:

“I.- Esta Sala, en la sentencia No. 46 de las 14,15 horas del 28 de mayo de 1982, expresó lo siguiente: “I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a



protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado sistema mixto. En Costa Rica se sigue el sistema atributivo, conforme resulta de los artículos 2, 3, 14, 15, 16, 35 y 39 de la Ley de Marcas, No. 559 de 24 de junio de 1945, y actualmente del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por Ley No. 4553 de 18 de marzo de 1970, que entró en vigencia el 27 de mayo de 1975, según aviso del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado en la Gaceta 29 de 12 de febrero de 1976, entre otros, artículos 5, 8, 10, 17, 18, 24, 26, 31, 50, 53 y 63. Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano “tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: “...sería desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; ... así la doctrina

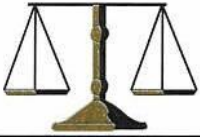


como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los competidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como “de las marcas de renombre” o “de las marcas notorias”, que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina “actividades parasitarias” o “actos parasitarios”. Desde luego, el mismo fundamento doctrinal y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres comerciales...”. (Lo resaltado en negrita no es del original).

Recuérdese que la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, se fundamenta en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No., 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante

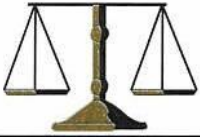


del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, que según el artículo 44 anterior, que especifica:

“...La presente ley reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, El Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual, sea susceptible de crear confusión. (...)”

Valga decir, y aunque no resulte de aplicación al caso concreto por la fecha en que se inició este procedimiento, que recientemente nuestra legislación ha reforzado la protección de la marca notoria y es así como mediante la Ley No. 8632, se decreta la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de

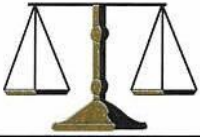


abril de 2008, se reformó, entre otros, los párrafos segundo y tercero del citado artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ahora dicen lo siguiente:

“ (...) La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”.

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, conviene establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:



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

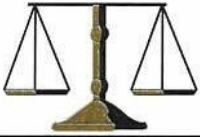
- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis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

Conveniente resulta aclarar, 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 No. 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) 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.”



En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella. Bajo esta tesitura, en el voto No. 246-2008, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”

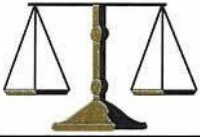
QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA EMPRESA Oponente.



En el presente asunto, la parte oponente **Teletech Holdings Inc.**, alegó que la marca “**TELETECH**” se encuentra debidamente inscrita en los países de la Comunidad Europea, Nueva Zelandia, Estados Unidos, México y Canadá y que se encuentra protegida bajo el nombre de dominio TELETECH.COM destacado en otros sitios URL. Agrega que en el sitio <http://moneycentral.msn.com/investor>, aparece un reporte que la coloca como la segunda compañía en tele servicios de los Estados Unidos y que cuenta con más de 50 centro de atención al cliente alrededor del mundo. Que ofrece “*programas de adquisición, servicio y retención de clientes; programas de satisfacción y lealtad de los clientes; servicios de gestión de datos de clientes; y servicios de consultoría y mercadeo*”. Y que dentro de sus clientes se incluye a American Express, Blockbuster, Citigroup, AT&T y Microsoft, (ver traducción a folios 87 a 90).

Agrega el representante de la opositora, aportando copia certificada y traducida, que la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Central de California, según fallo No. 96-8377 MRP (RCx) del 09 de mayo de 1997 (v. f. 28 a 36 y su correspondiente traducción a folios 91 a 108), afirma que la marca TELETECH ha sido utilizada en el comercio desde el año 1982 y la declaró como un signo famoso, al respecto véase la traducción de los Resultandos 1, 3, 20, 23 y 24 visibles a folios 94, 95, 98 y 99, respectivamente. Se aportó también, literatura extraída de internet en donde se informa, entre otros aspectos, sobre los centros de administración y servicio al cliente que la empresa Teletech Holdings Inc. tiene en Estados Unidos, Canadá, Pacífico Asiático, Europa y América Latina (v. f. 109 a 120).

Sobre la idoneidad probatoria de los documentos extraídos de internet, alega el recurrente que “*...no resulta suficiente, a criterio de mi representada, el contar con registros o nombres de dominio en el internet, pues como es bien sabido, tales registros se pueden hacer sin necesidad de tener marca alguna registrada o si quiera negocio o empresa operando bajo tal nombre...*” Lo que llama poderosamente la atención a este Tribunal, pues dentro de los documentos aportados por la solicitante y ahora apelante, como probatorio de la notoriedad del nombre

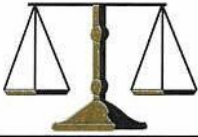


comercial solicitado, incluye precisamente algunas impresiones directas de la página web www.teletec.co.cr (v. f. 246 a 255) en donde se informa que “...*Nuestra organización es líder en el área Bancaria, Financiera y Comercial desde el año 1992...*”

Dado lo anterior, considera este Tribunal que la documentación aportada y que es avalada por esta Autoridad, resulta suficiente para demostrar la notoriedad de la marca “**TELETECH**” inscrita en varios países del mundo por **TELETECH HOLDINGS INC.**, ya que de los documentos aportados como prueba, así como de su propaganda, publicidad y existencia en INTERNET, se verifica su antigüedad (que data de 1982) y notoriedad a nivel mundial, por lo que queda claro que dentro del sector pertinente, esa marca es notoria y por ende, debe protegerse, toda vez que, de conformidad con lo que al efecto establece la doctrina sobre este punto:

“El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (...) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández-Nóvoa Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona. 2004),

De lo que se infiere que, el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, sino también estriba, en **quién tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad**, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca



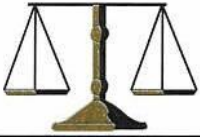
inscrita también la ostenta quien tiene un mejor derecho sobre la marca no inscrita, por haber tenido un uso.

Es por ello que, a pesar de no encontrarse inscrita la marca **TELETECH** en Costa Rica, de los documentos probatorios que constan en el expediente se colige que ha sido usada en el comercio desde al año 1982, y tal como alega la oponente, es a ella a quien le asiste un mejor derecho al ser una marca notoria, pudiendo por lo consiguiente, oponerse al uso de la marca solicitada por la empresa **TELETEC SOCIEDAD ANÓNIMA** y en ese sentido, los alegatos del oponente deben ser acogidos por este Tribunal.

Además, es importante indicar que para decretar tal declaratoria, no se requiere que ésta sea usada en nuestro país, toda vez que ni la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni el Convenio de París, así lo exigen, y como consecuencia de ello, tampoco se debe exigir como requisito para el reconocimiento de la notoriedad, que la marca esté registrada.

SEXTO. SOBRE LA CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter gráfico o visual, auditivo o ideológico.

En relación con el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, y siendo que los representantes de la apelante no han manifestado agravio alguno contra éste, considera este Tribunal se encuentra ajustado a la legislación marcaria vigente, pues han sido aplicadas las reglas del Cotejo Marcario, establecidas en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, por lo que arriba a la conclusión de que, efectivamente, entre los signos contrapuestos existe identidad, aunado a que el signo marcario solicitado pretende



proteger productos similares, idénticos o relacionados a los de la marca oponente, por lo que es válido sostener que podría darse una evidente conexión competitiva entre los mismos, pudiéndose afectar los derechos de la empresa **TELETECH HOLDINGS INC.**, titular de la marca notoria “**TELETECH**”, quien goza del derecho exclusivo al ser una marca notoriamente conocida, tal como se prevé en el numeral 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado líneas atrás y en los artículos 44 y 45 de esa misma ley. Y siendo que dicha posibilidad es suficiente para negar la inscripción del signo solicitado como nombre comercial, tal y como se resolvió en la resolución impugnada. Cabe reiterar que no resulta necesaria la inscripción de la marca oponente, pues por su condición de ser una marca notoria, no es aplicable lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Marcas.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Bajo las consideraciones indicadas, este Tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa **TELETEC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veinte minutos del diecisiete de julio de dos mil ocho, la cual debe ser confirmada.

OCTAVO. 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, 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

De conformidad con las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la empresa **TELETEC, SOCIEDAD**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

ANÓNIMA, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas veinte minutos del diecisiete de julio de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

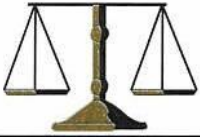
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M. Sc. Priscilla Soto Arias

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.06