



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0656-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “Telecomlg TELECOMLOGISTICS (DISEÑO)”

TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-3038)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 016-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Julio Quesada Carmona**, mayor, divorciado, Pensionado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 2-0313-0073, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y veinticuatro segundos del catorce de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de marzo de dos mil doce, el señor Jorge Hernández Carrillo, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo de la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**Telecomlg TELECOMLOGISTICS (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 38 de la nomenclatura internacional: “*los servicios de telecomunicaciones*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría entre otros requisitos, que existe inscrita la marca de servicios “**TELECOM ITALIA SPA (DISEÑO)**”, bajo el registro número 111391, para proteger y distinguir en clase 38 internacional “*Servicios de comunicación telefónica; alquiler y contratos de arrendamiento con opción de compra de aparatos telefónicos, servicios de correo electrónico; transferencia telemática de datos y de documentos; integración de servicios en la transmisión de videos y de datos hablados (verbal); servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas (recalls)*”; y el nombre comercial “**TELECOM (DISEÑO)**”, bajo el registro número 56374, para proteger y distinguir: “*Un local, de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana*”.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y tres minutos cincuenta y veinticuatro segundos del catorce de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, en lo conducente, lo siguiente: “**(...) POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de junio de dos mil doce, el señor **Julio Quesada Carmona**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12



de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**TELECOM ITALIA SPA (DISEÑO)**”, bajo el registro número 111391, inscrita el 22 de diciembre de 1998, y vigente hasta el 22 de diciembre de 2018, para proteger y distinguir en clase 38 internacional “*Servicios de comunicación telefónica; alquiler y contratos de arrendamiento con opción de compra de aparatos telefónicos, servicios de correo electrónico; transferencia telemática de datos y de documentos; integración de servicios en la transmisión de videos y de datos hablados (verbal); servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas (recalls)*”, propiedad de la empresa **TELECOM ITALIA S.p.A.** (ver folios 87 y 88)

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**TELECOM (DISEÑO)**”, bajo el registro número 56374, inscrito el 23 de octubre de 1979, para proteger y distinguir “*Un local, de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana*”, propiedad del señor **Wolfgang Baron Papesch.** (ver folios 89 y 90)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS 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. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**Telecomlg TELECOMLOGISTICS (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**TELECOM ITALIA SPA (DISEÑO)**”; y el nombre comercial “**TELECOM (DISEÑO)**”, por cuanto ambos protegen y distinguen servicios idénticos y relacionados y asimismo un giro comercial relacionado, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con los signos inscritos, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que la palabra “**Telecom**” es un diminutivo de uso común para abreviar la palabra “Telecomunicaciones” por tanto no es fantasioso y que la marca que se pretende inscribir es una marca compuesta además por las letras “**lg**” y la palabra “**TELECOMLOGISTICS**”, que es lo que le otorga el carácter de fantasía y lo que la diferencia con relación a la marca y nombre comercial ya registrados. Asimismo, agrega que los servicios a brindar por su representada no son necesariamente los que brindan las empresas acreditadas ante el Registro de la Propiedad Industrial, ya que los servicios de la marca registrada y el nombre comercial son de distinta naturaleza a la que se pretende inscribir, a pesar de circunscribirse dentro del campo amplísimo de las telecomunicaciones.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En la protección de



los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, el solicitado “**Telecomlg TELECOMLOGISTICS (DISEÑO)**” y por otro lado, los inscritos sean, la marca de servicios “**TELECOM ITALIA SPA (DISEÑO)**” y el nombre comercial **TELECOM (DISEÑO)**, son signos que protegen y distinguen servicios idénticos y relacionados y asimismo giros comerciales relacionados, nótese que el signo solicitado es para proteger y distinguir en clase 38 de la nomenclatura internacional: “*telecomunicaciones*” y la marca inscrita protege en clase 38 internacional “*Servicios de comunicación telefónica; alquiler y contratos de arrendamiento con opción de compra de aparatos telefónicos, servicios de correo electrónico; transferencia telemática de datos y de documentos; integración de servicios en la transmisión de videos y de datos hablados (verbal); servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas (recall)*” y el Nombre Comercial “**TELECOM (DISEÑO)**” para proteger y distinguir “*Un local, de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana*”, por cuanto ambos protegen servicios y giros comerciales idénticos y relacionados, en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a quo** en la resolución recurrida.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van



desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre ellos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y la inscrita, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad comercial, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Respecto a los alegatos del apelante los mismos deben ser rechazados toda vez que del análisis efectuado resulta evidente que existe relación, y coincidencia en los canales de comercialización del giro comercial que identifica al signo solicitado, por tanto existe un nexo entre los mismos, de hecho se trata de sectores claramente definidos entre sí y las empresas que participan en el comercio de esos servicios, guardan una relación directa.

Así las cosas, al ser considerado este riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca presentada por la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A.**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación a los signos inscritos “**TELECOM ITALIA SPA (DISEÑO)**”, y “**TELECOM (DISEÑO)**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la



fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios y giros comerciales que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca y el nombre comercial inscritos.

Todo lo anterior, se ciñe a las reglas del artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Conforme lo indicado lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Julio Quesada Carmona**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y veinticuatro segundos del catorce de junio de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de



Apelación interpuesto por el señor **Julio Quesada Carmona**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **TELECOM LOGISTICS DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos veinticuatro segundos del catorce de junio de dos mil doce, la cual en este acto 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33