

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0612-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo 

Little Sonzing Production S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5878)

Marcas y otros signos

VOTO 0212-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del once de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Adriana Calvo Fernández, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1014-0725, en su condición de apoderada especial de la empresa Little Sonzing Production S.A., cédula jurídica 3-101-635801, domiciliada en San Pedro de Montes de Oca, del restaurante KFC 100 metros al sur y 50 metros al oeste, edificio 37, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:21:52 horas del 2 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. El 17 de junio de 2016 la licenciada Calvo Fernández, en su representación dicha, solicita se inscriba como marca de servicios el signo



CONECTADOS

en la **clase 38** de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de telecomunicaciones incluyendo un programa de televisión, un programa radiofónico, un programa transmitido a través de internet y un programa transmisible a través de medios de telecomunicaciones; y en la **clase 41** para distinguir servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

SEGUNDO. Por resolución de las 15:21:52 horas del 2 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro.

TERCERO. El 10 de noviembre de 2016 la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 11:33:35 horas, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 11:35:38 horas, ambas del 14 de noviembre de 2016.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

Redacta la juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritas las siguientes marcas de servicios:

1- A nombre de Constructora Electro Datos Ceda S.A.



registro 199335, vigente hasta el 12 de marzo de 2020, para distinguir en **clase 35** servicios de publicidad, administración de negocios, trabajos de oficina, y en **clase 38** servicios de telecomunicaciones (folios 14 y 15 del legajo de apelación).

2- A nombre de Fundación Quirós Tanzi



registro 216809, vigente hasta el 16 de marzo de 2022, para distinguir en clase 41 educación, formación, esparcimiento, actividades culturales, un programa de educación, dedicado a la capacitación de estudiantes y profesores beneficiados con el proyecto por medio de una computadora con conexión permanente a internet, que busca potenciar y mejorar sustancialmente el proceso de aprendizaje en los niños en las escuelas públicas del país (folio 16 del legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que el elemento literal de los signos coincide en sus primeras siete letras, lo cual los acerca en los niveles gráfico y fonético, además que ideológicamente significan lo mismo, y los servicios son los mismos o están intrínsecamente relacionados, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los signos se diferencian por sus gráficos y por sus sílabas finales, además de que ideológicamente significan cosas distintas, que el término CONECTA y similares constituyen términos descriptivos no susceptibles de apropiación individual, y que hay varias marcas inscritas que contienen variantes de esa palabra y coexisten pacíficamente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. La comparación entre signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J. Así, tenemos que tanto en las marcas inscritas como en el signo solicitado la aptitud distintiva se concentra en el elemento literal, sea CONECTA, CONECTÁNDONOS y CONECTADOS, lo cual los acerca en los niveles gráfico y fonético, por compartir las primeras siete letras las que además están colocadas en idéntica posición, por lo que se ven y se pronuncian de una forma muy similar. Además, ideológicamente todos giran alrededor de la idea de conectar o de conexión, por lo que en dicho nivel encontramos identidad.

Y no se puede hablar de una diferenciación a través de la aplicación del principio de especialidad:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. **(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293)**

Algunos de los servicios pedidos ya están contenidos en las marcas inscritas, sea telecomunicaciones y educación, siendo que el resto del listado está relacionado, por lo tanto podría entenderse que sus orígenes empresariales son el mismo o que al menos se encuentran en algún tipo de socio comercial.

Respecto de los agravios esgrimidos, la identidad y cercanía de los servicios impide que pueda existir una diferenciación a través de los elementos gráficos o de las sílabas finales de los signos bajo cotejo, puesto que son más los aspectos que les hacen similares que los que podrían crear disparidad. Sobre la idea de que CONECTA es descriptivo y no susceptible de apropiación marcaria para los servicios antes apuntados, no se desarrolla el porqué de dicha apreciación, por lo que en nada se desmerita a las marcas inscritas, siendo parte de la actuación de la Administración el darle protección jurídica a lo inscrito de frente a lo meramente solicitado.


Sobre el hecho de que varias marcas se encuentren inscritas y coexistiendo en clases 38 Y 41 utilizando palabras similares a CONECTA, se indica que lejos de ser punto de apoyo para lo pedido, más bien se convierten en nuevos escollos, por lo que traerlos a colación en nada beneficia a la empresa apelante.

Por lo anterior corresponde declarar sin lugar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Adriana Calvo Fernández representando a la empresa Little Sonzing Production S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:21:52 horas del 2 de noviembre de 2016, la que en este acto se confirma,

denegándose el registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33