

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0730-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “SENDTEL (diseño)” (9)”

NEXPRO INTERNATIONAL DE PANAMÁ S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-3534)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0047-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta minutos del veintitrés de enero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos noventa y siete-seiscientos quince, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEXPRO INTERNATIONAL PANAMÁ S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en la Provincia de Panamá, Distrito Panamá, Corregimiento de Bella Vista, Urbanización Obarrio, Calle Samuel Lewis, Edificio Hotel Splendor, Apto/400C, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y siete segundos del veintinueve de mayo del dos mil doce

.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de abril del dos mil doce, el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de comercio “SENDTEL (diseño)”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir: “aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido, imágenes o información, soportes de registro magnético, equipos para el tratamiento y transmisión de información, computadoras de escritorio portátiles, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, articulares para teléfonos móviles, cargadores eléctricos de baterías, baterías recargables”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y siete segundos del veintinueve de mayo del doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.

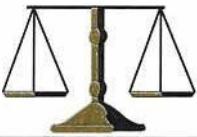
TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de junio del dos mil doce, el Licenciado Sergio Jiménez Odio, en representación de la empresa **NEXPRO INTERNATIONAL PANAMÁ S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta minutos, cincuenta y dos segundos del veintiséis de junio del dos mil doce, declara inadmisible el recurso de revocatoria por extemporáneo y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, o a la invalidez 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. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **COMPUNOW TRADING CORP**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**SENTEY (diseño)**” bajo el registro número **203323** desde el 3 de setiembre del 2010, vigente hasta el 3 de setiembre del 2020, la cual protege y distingue en



clase 9 Internacional: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, extintores”. (Ver folios 8 al 9).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**SENDTEL (diseño)**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con el distintivo inscrito “**SENTEY (diseño)**”, y que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de interposición y expresión de agravios, manifiesta su inconformidad con la resolución que rechaza la inscripción de la marca solicitada, porque no existe razón alguna para rechazar la marca de su representada, en virtud que los productos que protege son perfectamente diferenciables unos de otros, inclusive se puede notar, en las mismas páginas web de cada una, donde se ofrecen productos distintos, por lo tanto no hay violación del artículo 8 de la Ley de Marcas. Que con la eventual



inscripción del signo propuesto no puede surgir un riesgo de confusión, ya que hay que señalar que este no se manifiesta en ninguno de sus distintos grados, ni similitud, ni identidad entre ellos. Que los productos de la marca inscrita no pueden ser asociados con los de la marca propuesta, ya que son diferentes, toda vez que estos no están contenidos en la solicitada, por lo que no hay riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la inscripción de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, y pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión con los productos, o bien de su origen empresarial, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir “SENDTEL (diseño)”, y el signo inscrito “SENTEY (diseño)”, presentan una composición literaria muy parecida, no obstante, y a pesar, que se diferencian por las letras “D” y “L”, en la marca pretendida, y la “Y” en el distintivo inscrito, así como los “logos” en ambos signos, no hacen gran diferencia como para que el consumidor medio no se confunda, ya que los elementos mencionados en la pretendida no son lo suficientemente distintivos, de ahí, que se puede afirmar que a nivel *gráfico* el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista visual, acaban siendo sumamente parecidas, Así las cosas, el inscribir la denominación solicitada podría producir una confusión



en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los productos de la que se intenta registrar creyendo que son los mismos que comercializa la inscrita.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel **fonético**, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, hay diferencia en el tamaño de la letra “D” y “L”, en la marca pretendida, y la “Y” en el distintivo inscrito, no aporta elemento alguno que al vocalizarlas las haga diferentes, existiendo así igualmente confusión auditiva.

Desde el punto de vista **ideológico**, tenemos que, los signos bajo estudio carecen de significado conceptual, por tratarse de fantasía.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los productos que se pretenden proteger con la solicitada, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y los amparados en la misma clase, por la ya inscrita, según se desprende de folios 2 y 8 del expediente, ambos distinguen productos que se relacionan entre sí. De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25



párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Como consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal, que lo alegado por la representación de la sociedad recurrente, en cuanto a que el signo propuesto no genera riesgo de confusión y asociación empresarial, no se acoge, ya que del análisis de los signos enfrentados, se logra determinar que gráfica y fonéticamente resultan muy parecidos , y además, ambos signos pertenecen a la misma clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y distinguen como se dijo supra productos que se relacionan entre sí, siendo insuficiente las letras “D” y “L”, y el “logo” en el signo propuesto para diferenciarlo del distintivo inscrito, y por lo tanto es factible que se produzca confusión entre los consumidores, en cuanto al origen empresarial de ambas marcas, pues estamos en la misma clase y productos que se relacionan, lo que impide la coexistencia registral.

Por otra parte, cabe indicar, que de la prueba que consta en el expediente no se determinan elementos suficientes que evidencien que la marca pretendida es notoria, por ende, no cumple con los requisitos establecidos en el artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro en la resolución recurrida, en el sentido, que la marca solicitada no cumple con los requisitos que puedan otorgarle el carácter de notoria..

QUINTO. Conforme a los argumentos expuestos, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEXPRO INTERNATIONAL PANAMÁ S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y siete segundos del veintinueve de mayo del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**SENDTEL (diseño)** ”, en **clase 9** de



la Clasificación Internacional de Niza.

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 de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEXPRO INTERNATIONAL PANAMÁ S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cuatro minutos, treinta y siete segundos del veintinueve de mayo del dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de comercio “**SENDTEL (diseño)**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.