



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0490-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “INTER-RECARGAS (diseño) (38)”

INDUSTRIAS ALEN S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-4834)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0068-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de enero del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Javier Argomaniz Pou**, mayor, casado una vez, comerciante con pasaporte de su país X D B 341719, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **COMPAÑÍA DE RECARGAS INTERNACIONALES MONSMANIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-setecientos doce mil trescientos veinticuatro, con domicilio social en la Ciudad de San José, San Rafael de Santa Ana, Urbanización Madre Selva, segunda esquina a mano izquierda casa con portones blancos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:40 horas del 23 de agosto del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de mayo del 2016, el señor **Ricardo Javier Argomaniz Pou**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **COMPAÑÍA DE RECARGAS INTERNACIONALES MONSMANIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del signo como marca de



comercio en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “recargas telefónicas nacionales e internacionales”.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las 11:52:40 horas del 23 de agosto del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por ser inadmisibles por derecho de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. En escrito presentado el primero de setiembre del dos mil dieciséis, el **Ricardo Javier Argomaniz Pou**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA DE RECARGAS INTERNACIONALES MONSMANIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida, el Registro mediante resolución dictada a las 08::53:53 horas del 8 de setiembre del 2016, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, desde el 3 de noviembre del



2006, y vigente hasta el 3 de noviembre del 2026, la marca de servicios “RECARGAS” registro número **163707**, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “servicios de comunicaciones celulares y radiofónicas, telex, radioemisoras, de difusión, de programas hablados , radiales o televisados”. (Ver folio 14 del Legajo de Apelación).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se solicita la marca de servicios , en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios de comunicaciones celulares y radiofónicas, telex, radioemisoras, de difusión, de programas hablados , radiales o televisados”. En la publicidad registral existe la marca de servicios “**INTER-RECARGAS (diseño)**”, bajo el registro número **163707** en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, y propiedad de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.** Por esa razón y en protección a los derechos de tercero, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:52:40 horas del 23 de agosto del 2016, rechaza la solicitud de inscripción y se fundamenta en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa apelante dentro de sus agravios indica, 1.- Las marcas tienen más diferencia que similitudes con la marca registrada la última palabra es igual pero la marca a inscribir es todo el elemento y RECARGAS está muy lejos de ser fonéticamente igual a INTER-RECARGAS y muchísimo menos gráficamente. 2.- RECARGAS debe verse como una marca universal y no como una marca registrada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el signo “**INTER-REGARGAS (diseño)**”. Para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. En este sentido, el Registrador



de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios entre competidores de una misma naturaleza y no conlleva a confusión al consumidor. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta refiere a otros signos que se encuentran registrados y que protegen los mismos productos o servicios, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Conforme a lo anterior, este Tribunal ha determinado que en la publicidad registral ya existe inscrita la marca indicada en el considerando primero de la presente resolución y conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe proteger al titular registral.

El artículo 2 y 3 de la Ley de Marcas, establece una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal particularidad, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto a que esta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En razón del interés general de protección al consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende el Registro de la Propiedad Industrial previo a la aprobación de una

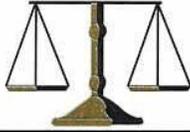


inscripción, debe calificar el signo a efecto de verificar si éste incurre o no en las correspondientes causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas y extrínsecas.

Si observamos el signo “**INTER-RECARGAS (diseño)**”, en clase 38 de la clasificación Internacional de Niza, solicitado para su registro el 19 de mayo del 2016, para proteger “recargas telefónicas nacionales e internacionales” con relación al inscrito el 3 de noviembre del 2006, “**RECARGAS**”, registro número **163707**, en la misma clase 38, la cual protege “servicios de comunicaciones celulares y radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados”, no tiene aptitud distintiva requisito necesario para ser inscrita. Ello, porque existe riesgo de confusión al público consumidor en virtud de la marca registrada

Si observamos el signo “**INTER-RECARGAS (diseño)**” frente al inscrito “**RECARGAS**” es indiscutible que el segundo se encuentra contenido en el primero, es evidente que la parte preponderante e idéntica en ambos es “**RECARGAS**”. La solicitada si bien es cierto se compone de dos palabras INTER RECARGAS incluye la única palabra que compone la marca inscrita RECARGAS. El diseño del teléfono y el signo de dólares refuerza conceptualmente lo que es el servicio de recargas, por lo que el consumidor-usuario asociará la parte denominativa con la gráfica para ubicarse que está ante un servicio de recarga de teléfono celular, y la palabra INTER al igual que el diseño no le otorgan la suficiente aptitud distintiva necesaria para ser inscrita.

De acuerdo a lo anterior, este Tribunal concluye que del examen comparativo se tiene que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo registro, respecto del elemento en común que comparten, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial. Por lo que este Tribunal no comparte el agravio del recurrente cuando manifiesta que las marcas



tienen más diferencias que similitudes, pues como puede apreciarse comparten el elemento RECARGAS, por lo que el consumidor al visualizar el distintivo marcario “**INTER-RECARGAS (diseño)**”, creará que el término INTER y el diseño, vienen a constituir nuevos elementos que se incorporan a la ya inscrita. Situación que hace posible el riesgo de confusión y de asociación empresarial por parte de los consumidores.

Aunado a lo expuesto, y en atención a los servicios que intenta proteger la marca solicitada, a saber, “**recargas telefónicas nacionales e internacionales**” en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, y los que protege el signo inscrito, sea, “**servicios de comunicaciones celulares** y radiofónicas, telex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados” en la misma clase 38, vemos, que los servicios de la solicitada se correlaciona con uno de los servicios de la marca inscrita, específicamente, con los servicios de comunicación por celulares, los cuales resultan de una misma naturaleza, “comunicación por celulares”. Este hecho hace posible que el consumidor las puede confundir o asociar, creyendo que los servicios distinguidos por la empresa solicitante COMPAÑÍA DE RCARGAS INTERNACIONALES MONSMANIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA son de la empresa ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., titular de la marca inscrita. Por lo que determina este Tribunal que la relación existente entre los servicios de uno y otro signo, puede llevar a una innegable confusión a los consumidores no solo frente a los servicios sino también a su origen empresarial, lo que vendría a generar un conflicto de intereses respecto de la empresa propietaria de la marca registrada.

En razón de lo anterior, al encontrarse los signos contrapuestos en la misma clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, y proteger y distinguir productos relacionados, hace posible el riesgo de confusión en el consumidor y una conexión económica-empresarial entre los titulares. Bajo ese conocimiento, impide a la administración registral la aplicación del principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Respecto a este principio el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001,



página 293, ha señalado:

“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”.

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la relación apuntada entre los productos de la marca propuesta y los productos que protege la inscrita, y la similitud entre los signos cotejados no son los suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita el registro del distintivo marcario propuesto.

Por los argumentos expuestos, se concluye que al estar frente a signos semejantes y productos de una misma naturaleza “comunicación por medio de celulares”, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial y el giro comercial. El consumidor puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación del signo que se encuentra inscrito. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe proteger el signo y por ende al titular del mismo, quien goza de un derecho de exclusiva sobre éstos.

De lo expuesto, y respecto a lo que manifiesta el recurrente, que RECARGAS debe verse como una marca universal y no como una marca registrada, no es admisible. Es importante resaltar que el Registro, así como este Órgano de Alzada no pueden perder de vista que en la publicidad registral existe la marca “RECARGAS”, inscrita bajo el registro número 163707, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, por ende, el titular de dicho signo merece el respaldo y protección que le otorga la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Y en este caso, si el



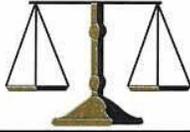
recurrente considera que su marca es universal (genérica), lo que corresponde es presentar una cancelación por generalización del signo, y demostrar tal condición, ello de conformidad con lo que dispone el artículo 38 de la citada ley de marcas, que es un procedimiento en el que se va a dilucidar si la marca en debate se ha generalizado o no.

Conforme a las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, y al ser el signo solicitado capaz de generar confusión y de ser asociado entre los consumidores con respecto al inscrito, este no posee capacidad distintiva, no siendo factible su registro. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Javier Argomaniz Pou**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:40 horas del 23 de agosto del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca servicios “**INTER-RECARGAS (diseño)**”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 señor **Ricardo Javier Argomaniz Pou**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la **COMPAÑÍA DE RECARGAS INTERNACIONALES MONSMANIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:52:40 horas del



23 de agosto del 2016, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca servicios “**INTER-RECARGAS (diseño)**”, en clase 38 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

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 UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR.00.41.33