

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0423-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo 

Comtel Ingeniería S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-587)

Marcas y otros signos

VOTO 0718-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa Comtel Sinergia Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-136314, domiciliada en San Luis de Santo Domingo de Heredia, del cementerio 150 metros al sur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:59:50 horas del 11 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. El 23 de enero de 2017, el licenciado Morera Víquez en su representación indicada, solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en la clase 37 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de reparación e instalación, listado posteriormente modificado por servicios de reparación e instalación específicamente de soluciones de energía e infraestructura en corriente alterna (AC), en corriente directa (CD) para aplicaciones de alta disponibilidad y confiabilidad como data centers, instalaciones de telecomunicaciones y otros edificios con aplicaciones críticas.

SEGUNDO. Por resolución de las 09:59:50 horas del 11 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

TERCERO. El 24 de mayo de 2017 la representación de 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 11:38:53 horas del 8 de junio de 2017, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

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 la deliberación de ley.

Redacta el juez Arguedas Pérez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios a nombre de Brand and Copyrights Management Corp., de Islas Vírgenes Británicas



registro 189127, vigente hasta el 17 de abril de 2019, para distinguir en clase 37 servicios de construcción de edificios, carreteras, puentes, servicios de construcción naval, inspección de proyectos de construcciones y supervisión y dirección de obras de construcción, reparación de edificios u objeto por desgaste o deterioro, servicios de trabajos de pintura y fontanería, servicios de reparación referentes a electricidad, mobiliario, instrumentos y herramientas, instalación, conservación y reparación de máquinas (folio 15 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 hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los servicios, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los diseños son muy diferentes, que la palabra COMTEL hace diferencia fonética, y que los productos que se comercializan con la marca inscrita están dirigidas a un comercio minorista, mientras que los servicios que se prestarán con el signo solicitado son de índole especializada, por lo que el público meta es diferente, y no se debe presumir la similitud únicamente por estar ambas en la clase 37.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Analizado el signo solicitado versus la marca inscrita, los servicios de uno

y otro listado, así como los argumentos planteados por el apelante, considera este Tribunal que, en aplicación del marco de calificación que rige el tema de registro de signos distintivos, debe confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Marca inscrita | Signo solicitado |
|---|--|
|  |  |
| Servicios | Servicios |
| <p>Clase 37: construcción de edificios, carreteras, puentes, servicios de construcción naval, inspección de proyectos de construcciones y supervisión y dirección de obras de construcción, reparación de edificios u objeto por desgaste o deterioro, servicios de trabajos de pintura y fontanería, <u>servicios de reparación referentes a electricidad</u>, mobiliario, instrumentos y herramientas, instalación, conservación y reparación de máquinas</p> | <p>Clase 37: <u>reparación e instalación específicamente de soluciones de energía e infraestructura</u> en corriente alterna (AC), en corriente directa (CD) para aplicaciones de alta disponibilidad y confiabilidad como data centers, instalaciones de telecomunicaciones y otros edificios con aplicaciones críticas</p> |

La comparación entre ambos 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.

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**)

Es argumento del apelante que los servicios están dirigidos a diferentes consumidores no es un aspecto que se pueda derivar directamente de los listados bajo cotejo, los cuales reflejan la prestación de servicios en construcción, reparación e instalación, referidos para el caso bajo estudio a aspectos eléctricos, sin que pueda decirse que uno y otro listado estén dirigidos a diversos tipos de consumidores. Así, no es de aplicación al caso bajo estudio el principio de especialidad como aspecto diferenciador.

Respecto de la diferencia dada por los diseños y el uso de la palabra COMTEL, se considera que al contener ambos signos por el mismo elemento denominativo, SINERGIA, conlleva un alto grado de similitud gráfica y fonética en cuanto a él; y por ser las palabras la forma en las que el consumidor se refiere a las marcas no es suficiente el elemento gráfico para poder crear una verdadera diferencia en el mercado, ya que la probabilidad de que el consumidor confunda o asocie el origen empresarial detrás de una y otra es muy alto, precisamente por ser los servicios idénticos

y altamente relacionados, y válidamente el consumidor podrá percibir que  es

una variante de la marca registrada .

Por lo anterior, en aplicación de lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 el licenciado Néstor Morera Víquez representando a la empresa Comtel Ingeniería S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:59:50 horas del 11 de mayo de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca



del signo **COMTEL SINERGIA**. 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

Roberto Arguedas Pérez

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