



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0514-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “cellca\$h (DISEÑO)”

PROCESOS TRANSNACIONALES, S.A. DE C.V. (POTRAN, S.A DE C.V.), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11190-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 101-2014

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, mayor, casada una vez, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1054-0893, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PROCESOS TRANSNACIONALES S.A. de C.V.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de El Salvador, domiciliada en Avenida La Capilla, Colonia San Benito, Casa No. 700, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del tres de julio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2012, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**cellca\$h (DISEÑO)**”, en **Clase 36** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios financieros, operaciones financieras, operaciones monetarias*”.



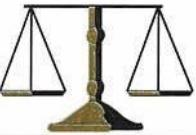
SEGUNDO. En resolución de prevención dictada a las 15:19:01 horas del 21 de febrero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios “**CelKash (DISEÑO)**”, bajo el registro número **206400**, en la clase 36 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada servicios idénticos y relacionados, y asimismo que se encuentra inscrito el nombre comercial “**CelKash (DISEÑO)**” bajo el registro número **206398**, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado igualmente a prestar servicios idénticos y relacionados, propiedad de la **CELKASH COSTA RICA S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del tres de julio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de julio de 2013, la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en representación de la empresa **Procesos Transnacionales S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida, expresando 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 Juez Ortiz Mora, 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 como con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “**CelKash (DISEÑO)**”, bajo el registro número **206398**, inscrito desde el 17 de enero de 2011, para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial dedicado a prestar servicios por medio de una plataforma tecnológica para poder emitir y remitir dinero electrónico y ofrecer e implementar a nivel nacional e internacional un servicio seguro y eficiente de pago electrónico y transferencia de fondos por medio de la red telefónica celular, sin perjuicio de que pueda dedicarse al ejercicio del comercio en su forma más amplia, ubicado en San José, San José Centro, 275 metros al norte del Teatro Nacional, Edificio Ferenez, Quinto Piso, Costa Rica*”, propiedad de la empresa **CelKash Costa Rica S.A.** (Ver folio 18)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**CelKash (DISEÑO)**”, bajo el registro número **206400**, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 17 de enero de 2011, y vigente hasta el 17 de enero de 2021, para proteger y distinguir: “*seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios*”, propiedad de la empresa **CelKash Costa Rica S.A.** (Ver folio 19)

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. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca de servicios “**CelKash (DISEÑO)**”, para servicios idénticos y relacionados con los de la marca



propuesta, en la misma clase de la nomenclatura internacional, citando como fundamento de su denegatoria los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el aquí apelante expresa como agravios que el signo propuesto es claramente distintivo frente a los signos inscritos, no solamente de manera fonética sino también de forma gráfica. Concluye que a simple vista existen suficientes elementos distintivos para garantizar la coexistencia registral de las marcas, ya que los productos que pretende proteger y distinguir el signo solicitado no tiene ninguna relación con los de la marca ya inscrita, por lo que la coexistencia no va a generar confusión ante el consumidor al identificar los productos, ya que la distinción es clara, no solamente de manera fonética sino también y principalmente de forma gráfica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a), b) y d). Bajo esos supuestos que se definen: si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; o a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior o a un nombre comercial perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos, servicios o del establecimiento comercial.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de la marca solicitada y la inscrita, toda vez que la marca inscrita protege y distingue servicios de “*seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias y negocios inmobiliarios*”, algunos idénticos y otros relacionados directamente con los servicios que intenta proteger y distinguir la marca solicitada, en la misma clase 36 de la nomenclatura internacional, sean servicios “*financieros, operaciones financieras y operaciones monetarias*”, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa; sucediendo lo mismo al enfrentar la marca solicitada con el nombre comercial inscrito, sean la similitud de los signos y la relación de los servicios y el establecimiento comercial que protege y distingue el signo inscrito.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que los signos enfrentados “**cellca\$h (DISEÑO)**”, y “**Celkash (DISEÑO)**”, son signos mixtos, razón por la cual en el caso de la segunda debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “*(...) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232.**)



Realizada la confrontación de la marca solicitada “**cellca\$h (DISEÑO)**” y de la marca y el nombre comercial inscritos “**Celkash (DISEÑO)**”, observa este Tribunal que los términos **“cellca\$h”** y **“Celkash”** se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, resultando estos altamente similares tanto gráfica como fonéticamente; además, podría suponerse, por la identidad de algunos y la relación que hay entre los servicios cotejados, así como también del establecimiento comercial del nombre comercial inscrito con éstos, que los protegidos con la marca solicitada, se encuentran siempre directa e indirectamente relacionados, según se dijo supra.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, los signos enfrentados, se advierte entre ellos similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca y nombre comercial inscritos.

En relación al aspecto gráfico y al ser los signos inscritos mixtos al igual que el solicitado, y que asimismo el elemento preponderante de éstos son los términos denominativos **“cellca\$h (DISEÑO)”** y **“Celkash (DISEÑO)”**, elemento común entre éstas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y una identidad fonética como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, 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 los signos, ya que se



advierte una identidad y una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los amparados por la ya inscrita, sucediendo lo mismo con el nombre comercial inscrito, pudiendo generarse riesgo de confusión y riesgo de asociación en los adquirentes de los servicios, toda vez que son servicios requeridos por una generalidad de uso masivo.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los demás agravios formulados por la parte recurrente resultan improcedentes. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios que protegen son distinguibles. Dicho agravio no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal algunos productos son idénticos y otros se encuentran relacionados con los de la marca y el nombre comercial inscritos.

Precisamente, los incisos c) y e) del artículo 24, dispone: “*(...) Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)*”.

Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios a través de una marca u otro signo distintivo, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.



Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscritos la marca y el nombre comercial “**CelKash (DISEÑO)**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**cellca\$h (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Procesos Transnacionales S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del tres de julio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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 la Licenciada **Aisha Acuña Navarro**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Procesos Transnacionales S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos y cincuenta y cuatro segundos del tres de julio de dos mil trece, la cual en este acto se confirma. Se deniega la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33