RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente Nº 2010-0658- TRA-PI

Solicitud de inscripción del Nombre Comercial "C-MOVIL"

3-101-548191 S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1201-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO Nº 1055-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del treinta de noviembre de de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos cuatrocientos dos, apoderado especial de **3-101-548191 SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas veintitrés minutos treinta y tres segundos del veinticinco de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de febrero de dos mil diez, por el licenciado Cristian Calderón Cartín, apoderado especial de **3-101-548191 SOCIEDAD ANONIMA,** solicita la inscripción del Nombre Comercial **"C. MOVIL"** para proteger y distinguir "*un establecimiento comercial dedicado a la venta de descargas electrónicas".*

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las dieciséis horas veintitrés minutos treinta y tres segundos del veinticinco de junio de dos mil diez, resolvió ***"(…) Se rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial solicitado"***.

TERCERO. Que el apoderado especial de la compañía **3-101-548191 SOCIEDAD ANONIMA** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas veintitrés minutos treinta y tres segundos del veinticinco de junio de dos mil diez

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 el Juez Alvarado Valverde, 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 se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **Deutsche Telekom AG** (Ver folios 7 al 6 del expediente administrativo venido en alzada

1) **T- MOBILE** bajo el registro número 125603 para proteger en clase 38 "servicios de telecomunicaciones, especialmente servicios de datos, de imágenes y lingüística, servicios de multimedia, servicios de traducción, de consulta, y de encargo, servicios de facsímil y de correo electrónico, servicios de líneas de asistencia y de emergencia,

servicios de navegación y posicionamiento global, operación y alquiler de equipos para telecomunicaciones, especialmente para radiodifusión y televisión."

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LA FALTA DE AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. El fundamento para formular un ***recurso de apelación***, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los ***agravios***, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los *agravios*, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de ***intangibilidad***. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

> *" (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia…" (...) "VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)"*. (Voto Nº 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Cristian Calderón Cartín**,** en representación de la sociedad **3-101-548191 SOCIEDAD ANONIMA** se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: ***"(…) Acudo en tiempo y forma a manifestar que: Presento apelación en contra de la Resolución de las 16:23:33 horas del 25 de junio del 2010. En este sentido, indico que los argumentos de defensa a favor de mi representada serán ampliados ante el Tribunal Registral Administrativo en su momento oportuno"*** y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 24) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

En cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el registro solicitado toda vez que el mismo, efectivamente, resulta casi idéntico al signo inscrito a nombre de la empresa Deutsche Telekom AG, tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico como en los servicios a proteger, siendo evidente que con su coexistencia registral y comercial se produciría un riesgo de confusión en el consumidor y un eventual perjuicio a las marcas inscritas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La solución del presente diferendo, debe analizarse desde dos puntos de vista, a saber: primero, mediante la delimitación de los alcances del artículo 103 del Código de Comercio; y segundo, a través de la definición de las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 6 de enero del 2000.

El numeral 103 del cuerpo de leyes antes dicho, al disponer que *"La denominación se formará libremente, pero deberá ser distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida de*

las palabras "Sociedad Anónima" o de su abreviatura "S.A.", y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se haga constar su traducción al castellano, busca precisamente deslindar una persona jurídica de otra, pues *"Como cualquier otro empresario (individual o colectivo) la sociedad anónima necesita poseer un nombre comercial que la distinga de las que con ella compiten y que le sirva, además, como firma para suscribir las transacciones mercantiles."* **(BROSETA PONT, Manuel, "Manual de Derecho Mercantil", Editorial Tecnos, Madrid, España, 3ª. Ed., 1978, p. 199**

Dado que *"La denominación llena una función identificatoria"* **(HALPERÍN, ISAAC y otro, "Sociedades Anónimas", 2ª. Ed., Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 91)**, no cabe duda, que en el acto de la calificación, se deben acatar las disposiciones contenidas en la norma antes transcrita, con la finalidad de evitar confusiones entre la denominación de una sociedad ya registrada con otra en proceso de inscripción.

Si bien es cierto que la disposición legal de comentario es bastante clara, también lo es que la norma no contiene los parámetros que se deben utilizar a la hora de realizar la correspondiente comparación, de allí que se hace necesario, que por vía jurisprudencial y analizando cada caso concreto, el juez o el funcionario administrativo correspondiente, establezcan los criterios a tomar en cuenta a la hora de dirimir un determinado conflicto.

Por ende, se debe definir si el nombre comercial solicitado **"C-MOVIL"** es confundible con la marca inscrita **"T-MOBILE**. Analizados los dos nombres en su conjunto este Tribunal avala lo resuelto por el a quo, toda vez que la primera denominación **"C-MOVIL",** presenta una similitud tanto fonética como gramática con la marca inscrita. Nótese que ambos signos protegen productos en el caso del solicitado un *establecimiento comercial dedicado a la venta de descargas electrónicas*, y en el caso de la marca inscrita **T-MOBILE** *"servicios de telecomunicaciones, especialmente servicios de datos, de imágenes y lingüística, servicios de multimedia, servicios de traducción, de consulta, y de encargo, servicios de facsímil y de*

correo electrónico, servicios de líneas de asistencia y de emergencia, servicios de navegación y posicionamiento global, operación y alquiler de equipos para telecomunicaciones, especialmente para radiodifusión y televisión, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Como el problema de las homonimias es generalizado y propio de los diferentes ordenamientos jurídicos, en donde encontramos disposiciones similares a la contenida en nuestro artículo 103 de repetida cita, (véase al efecto los comentarios sobre el tema hechos por **VON GIERKE, Julius, "Derecho Comercial y de la Navegación, T. I, Tipográfica Editora Argentina S.A., Buenos Aires, Argentina, 1957, pp. 433-434; MANTILLA MOLINA, Roberto, "Derecho Mercantil, 19ª. Ed, Editorial Porrúa S.A., México, 1979, p. 329 y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, "Derecho Mercantil", 14ª. Ed,, T. I, Editorial Porrúa S.A., México, 1979, p. 78),** es conveniente transcribir algunos criterios externados por la jurisprudencia administrativa de otros países, como es el caso de España, que nos ilustran acerca de los criterios a tomar en cuenta para determinar si existe o no algún grado de identidad o semejanza entre el nombre de una sociedad y el de otra.

Bajo esta línea de pensamiento, la Dirección General de los Registros y de Notariado española en pronunciamiento de fecha 14 de mayo de 1968, dispuso lo siguiente: *"Se entenderá inscrita en el Registro General de Sociedades la denominación que se solicita cuando la variación, con respecto a otra ya registrada, consista en: la utilización de las mismas palabras puestas en diferente orden; la unión con guiones de los mismos vocablos; el uso de palabras que –aunque se escriban de modo diferente- tengan la misma expresión fonética; la agregación de algún término de uso general, que no establezca una clara diferenciación en la denominación solicitada con otra preexistente; la sustantivación o adjetivación de denominaciones ya utilizadas, o la simple utilización del plural, salvo cuando lógicamente no sea posible la*

confusión." **(GARRIGUEZ, Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil", T. II, 7ª. Ed., Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1987, p.117).**

En cuanto a los alcances del artículo 29 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone *"Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero de su consentimiento escrito".(Lo subrayado no corresponde a su original)*

Según la certificación visible a folios 7 a 8, la sociedad **Deutsche Telekom AG** tiene inscrita su Marca de Servicios **T-MOBILE** en clase 38 de la nomenclatura internacional desde el 30 de abril de 2001.

Si el Nombre Comercial solicitado se denomina **"C-MOVIL"**, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser "**MOVIL"** por ser el "factor tópico", entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de términos que integran la correspondiente marca, que coincide con la palabra constante en la marca inscrita.

Aunque la anterior cita doctrinaria y los comentarios hechos se refieren a la comparación de una marca con otra, consideramos que tienen aplicación al cotejo de una marca con una razón social, para los efectos de determinar si se da la confusión a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Marcas.

Por todas las razones anteriores, este Tribunal es del criterio que el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar por lo aquí dicho, por lo que procede confirmar la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial de las dieciséis horas veintitrés minutos treinta y tres segundos del veinticinco de junio de dos mil diez.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía de **3-101-548191 SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas veintitrés minutos treinta y tres segundos del veinticinco de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattia Mora Cordero ***Enrique Alvarado Valverde***

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

.