



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0406-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Nombre Comercial “GNF TELECOM”**

**GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A.,**

**Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11103-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos]**

### ***VOTO No. 1341-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-0703, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A.**, sociedad costarricense, con cédula jurídica No. 3-101-587190, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del trece de marzo de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de noviembre de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en la representación indicada, solicitó el registro del nombre comercial “GNF TELECOM”, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento comercial dedicado al comercio, mantenimiento, cesión,*



*transmisión, uso y explotación de infraestructura, de telecomunicaciones”*, ubicado en Plaza Roble, Escazú, Quinto Piso, Oficinas de Regus Oficina 530, Local No. 1.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del trece de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2012, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian apeló la resolución referida, en razón de lo cual 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, 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 el Juez Arguedas Pérez, 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 único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas: **“TELECOM ITALIA SPA (DISEÑO)”**, en las clases 09 y 38 de la nomenclatura internacional, bajo los registros números **111388** y **111391**, propiedad de la empresa **TELECOM ITALIA, S.p.A.**, para proteger y distinguir, respectivamente: En **Clase 09:** *Aparatos para la grabación,*



*transmisión o reproducción del sonido e imágenes, aparatos telefónicos para interacción vocal, incluso los provistos de transmisión automática de llamadas, intercambio telefónico, proveyendo también la transmisión automática de llamadas, tarjetas magnéticas de llamadas, computadores, sus equipos accesorios y paquetes de cómputo, aparatos y equipos de acceso a internet, máquinas de venta automática de productos (expendedoras automáticas de alimentos y otros) y los mecanismos para aparatos operados por monedas, máquinas calculadoras y equipo procesador de datos y, en **Clase 38**: Servicios de comunicación telefónica, alquiler y contratos de arrendamiento con opción de compra de aparatos telefónicos, servicios de correo electrónico, transferencia telemática de datos y de documentos, integración de servicios de transmisión de videos y de datos hablados (verbal) servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas (recalls). Y asimismo, se encuentra inscrito el nombre comercial “**Telecom (DISEÑO)**”, bajo el registro número **56374**, propiedad **WOLFGANG BARON PAPESCH**, para proteger y distinguir: “*un local de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana*”. (Ver folios 58 al 61 y 38 y 39)*

**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 bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial “**TELECOM (DISEÑO)**”, y las marcas “**TELECOM ITALIA SPA (DISEÑO)**” inscritas, por cuanto protegen giros comerciales, productos y servicios que se relacionan entre sí, y del estudio integral del nombre comercial propuesto, se comprueba que hay similitud entre los signos enfrentados, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita



identificarlos e individualizarlos, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 65 de la Ley de Marcas.

Por su parte, el apelante manifiesta en sus agravios que carece de sentido la objeción indicada por el Registro debido a que los signos por los cuales se objeta son de titulares distintos. Ello implica que, si dichos argumentos fueran válidos no debieron haberse inscrito las marcas a nombre de la empresa Telecom Italia S.p.A. porque previamente estaba registrado el nombre comercial a nombre del señor Wolfgang Baron Papesh. Asimismo, al hacer el análisis del signo de forma conjunta como corresponde y como lo establecen la ley y la doctrina, se puede concluir que el nombre comercial solicitado cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad, decoro e inconfundibilidad, ya que, aunque compartan el término “TELECOM” que es un término genérico y diminutivo de la palabra “telecomunicaciones”, contiene además las letras “GNF”, las cuales permiten que el signo tenga la distintividad necesaria, diferenciándose de los signos previamente registrados, convirtiéndola en un signo fácil de identificar e individualizar en el mercado. Concluye que de ninguna forma se puede alegar que el signo en cuestión podría causar confusión en el consumidor en cuanto a otorgarle un origen empresarial común, ya que como se mencionó previamente, el signo de su representada es lo suficientemente distintivo como para ser individualizado en el mercado por el consumidor promedio, y no sólo cuenta con elementos muy propios que componen la parte denominativa, y es por esto que no existe afectación de derechos de terceros por parte del signo de su representada. Agrega adicionalmente que se levantó un acta notarial mediante la cual se demuestra que el establecimiento comercial inscrito a nombre del señor Wolfgang Baron no existe ni ha existido nunca, y no se encuentra en la dirección indicada en la solicitud de registro de dicho nombre comercial, de lo cual dan fe los vecinos y el jefe de seguridad de la zona, adjuntando dichos documentos, deduciéndose claramente que los signos por los cuales se objeta el registro del nombre comercial de sus representada, corresponden a términos



genéricos, mientras que el signo de su representada tiene elementos que le otorgan distintividad y todos los requisitos necesarios para gozar de protección.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Analizado el nombre comercial propuesto, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que, efectivamente el nombre comercial solicitado corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el nombre comercial y las marcas inscritas, por cuanto protegen un giro comercial, productos y servicios que se relacionan entre sí comprobándose la similitud de los signos enfrentados, lo cual podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos nombres comerciales y marcas en el comercio. En razón de lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar los **artículos 65 y 68** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que su registración causaría confusión al público o medios comerciales, sobre su actividad y giro comercial.

Por último, en cuanto a los alegatos de la aquí apelante, referentes a que se levantó un acta notarial mediante la cual se demuestra que el establecimiento comercial inscrito a nombre del señor Wolfgang Baron no existe ni ha existido nunca, y no se encuentra en la dirección indicada en la solicitud de registro de dicho nombre comercial, de lo cual dan fe los vecinos y el jefe de seguridad de la zona, adjuntando dichos documentos, asimismo en cuanto a la generalización del término “TELECOM”, es criterio de este Órgano de alzada, en contraposición al criterio registral, que el fundamento para su rechazo es el contenido en el artículo 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, sea la posibilidad que establece dicha norma de la cancelación de un nombre comercial por extinción de la empresa o del establecimiento que lo usa, asimismo por lo establecido en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; no resultando aplicables a



la figura del nombre comercial lo establecido en los artículos 38 y 39 de la Ley de Marcas citada, tal y como lo hizo ver erróneamente el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución aquí apelada, lo anterior en virtud de que los citados artículos resultan aplicables puntualmente a la figura de las marcas.

De las anteriores consideraciones es válido concluir que, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión, al encontrarse inscritos los signos indicados en el considerando de hechos probados de la presente resolución, de permitirse la inscripción del nombre comercial solicitado “**GNF TELECOM**”, se quebrantaría lo estipulado en los **artículos 2, 64, 65, 66 y 68** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el **artículo 8** del Convenio de París para la Protección por lo que no viene al caso ahondar sobre los otros agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes, debiéndose declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del trece de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 la Licenciada Giselle Reuben Hatounian en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GAS NATURAL FENOSA TELECOMUNICACIONES COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y tres segundos del trece de marzo de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal, rechazando el nombre comercial solicitado ***“GNF TELECOM”***. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*