



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0379-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca “ELECOM”

ELECOM CO, LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-183)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1378-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las quince horas con veinticinco minutos del tres de diciembre de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Eduardo Rojas Piedra, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad 2-541-817, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ELECOM CO., LTD**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Japón, domiciliada en 1-1 Fushimi-machi 4 Chome, Chuo-ku, Osaka 541-8765, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos cuatro segundos del seis de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de enero del 2012, el señor Diego Soto Vargas, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ELECOM CO., LTD**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio **ELECOM**, en clase 9 de la nomenclatura internacional, para distinguir



“Aparatos electrónicos en general,, así como para computadoras tales como: mouse, teclados, controles remotos, memorias, tarjetas de memoria, dispositivos de lectura y escritura para tarjetas de memoria, discos duros, discos ópticos, diskettes, puertos USB, dispositivos periféricos, redes periféricas, cables, cables para redes, cables audiovisuales, cables coaxiales, cables eléctricos, mouse pads; estuches para discos ópticos, cámaras digitales, tarjetas de memoria, dispositivos de música portátiles y estuches para discos duros, discos compactos, DVD, adaptadores mouse y otros dispositivos periféricos para computadoras; aparatos e instrumentos fotográficos; aparatos e instrumentos para el control de electricidad; aparatos para grabación, transmisión y reproducción de sonido e imágenes, aparatos magnéticos de grabación y discos de grabación; máquinas calculadoras, equipo y computadoras para procesamientos de información; módems, baterías, cargadores de baterías, teléfonos portátiles, teléfonos; software y hardware de computadoras”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta minutos cuatro segundos del seis de marzo de dos mil doce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”.***

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Eduardo Rojas Piedra, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ELECOM CO., LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suarez Baltodano, 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:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **TELECOM ITALIA S.p.A**, la marca de comercio “**TELECOM ITALIA SPA**”, bajo el número de registro 111388 para proteger y distinguir, en clase 9 internacional “*Aparatos para la grabación, transmisión o reproducción del sonido e imágenes; aparatos telefónicos para interacción vocal, incluso los provistos de transmisión automática de llamadas; tarjetas magnéticas de llamadas; computadoras; 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*”. (Ver folios 11 a 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**ELECOM**” con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**TELECOM ITALIA SPA**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte el apelante manifestó que su representada **ELECOM CO, LTD**, es una compañía



fundada en el año de 1986, líder a nivel mundial en la fabricación de accesorios para computadoras PC y equipo audio visual, que cuenta con subsidiarias en América, Asia y Europa lo cual le permite distribuir sus productos en una gran cantidad de países, agrega que existe una diferencia muy marcada entre la marca solicitada y la inscrita ya que son marcas de dos compañías mundialmente reconocidas cuyo mercado final son distribuidoras y consumidores especializados en el área tecnológica, quienes cuentan con suficiente conocimiento y capacidad para distinguir una compañía de otra y por ende una marca de otra, agregando que en este caso no existe ningún tipo de riesgo, que pueda llevar al consumidor a una confusión, por el hecho de que ambas marcas son mundialmente reconocidas e incluso coinciden y compiten dentro de muchos mercados, cada cual con su marca respectiva.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal Registral considera al igual que lo hizo el Registro a quo, denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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 similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambos signos el solicitado “**ELECOM**” y el inscrito “**TELECOM ITALIA SPA**”, son marcas de tipo denominativa la solicitada y mixta la inscrita, en donde la diferencia entre uno y otro es una “**T**”. Además existe relación entre los productos protegidos, todo lo que puede llevar al consumidor, a confundir ambas marcas y/o asociarlas con el mismo origen empresarial.



Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética porque la marca inscrita el elemento central es **TELECOM**, siendo el término Italia que se agrega en letra pequeña, un elemento que no aporta distintividad de conformidad con el artículo 8 inciso a) porque lo que se visualiza como preponderante es TELECOM y el vocablo Italia lo único que indica es la procedencia del signo. El riesgo de confusión en los adquirentes del producto, se acrecienta por el hecho que los mismos son adquiridos por una generalidad de uso masivo, comercializables a través de canales de venta comunes. A efecto de poder determinar la similitud en los signos, es necesario realizar el cotejo establecido en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*". La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste 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 se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

En cuanto a los agravios del apelante referentes a que existe una diferencia muy marcada entre la marca solicitada y la inscrita ya que son dos marcas de compañías mundialmente reconocidas cuyo mercado final son distribuidoras y consumidores especializados en el área tecnológica, quienes cuentan con suficiente conocimiento y capacidad para distinguir una compañía de otra y por ende una marca de otra, agregando que en este caso no existe ningún tipo de riesgo, que pueda llevar al consumidor a confusión. Dichos agravios deben ser rechazados ya que ambos signos, tal como se indicó supra son similares tanto gráfica como fonéticamente



Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos cuatro segundos del seis de marzo de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Eduardo Rojas Piedra, en su condición de apoderado especial de la sociedad **ELECOM CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos cuatro segundos del seis de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse el signo solicitado. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.