

Expediente N°: 2006-0393-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca de Servicios: “INTELFON (Diseño)”

Intel Corporation, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3943-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO N° 164-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas del siete de mayo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Katy Castillo Cervantes, mayor, casada, asistente legal, cédula de identidad número uno- setecientos noventa y cuatro- seiscientos cuarenta y ocho, vecina de San José, en su condición de Apoderada Especial de la compañía Intel Corporation, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio y establecimiento comercial en 2200 Mission Collage Boulevard, Santa Clara, California 65052-8119, Estados Unidos de América, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil seis.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil cinco, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número cuatro- ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su calidad de gestor oficioso la que posteriormente se ratifica, de la sociedad Intelfon S.A. de C.V., solicita la inscripción de la marca de servicio ***INTELFON y Diseño***, en **clase 38** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*servicios de telecomunicaciones, en todas sus formas, es decir: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilos, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos*”.

II.- Que a dicha solicitud se opuso la compañía Intel Corporation, alegando semejanza conceptual a la marca inscrita *Intel*, ya que se podría crear la idea de “común procedencia”, con lo que se engañaría al público consumidor. Mediante resolución dictada a las a las diez horas treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la oposición presentada y admitir la inscripción de la solicitud de la marca *Intelfon*.

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de julio de dos mil seis, la representante de la compañía opositora presenta recurso de apelación contra la resolución referida, fundamentando sus argumentos no solo en la similitud entre ambos signos, sino también en que la marca Intel es un signo notorio. Por lo anterior solicita no permitir la coexistencia de los signos *Intelfon* e *Intel*.

IV. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. En cuanto a los hechos probados. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: 1- Que el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, es Apoderado Especial de la empresa Intelfon S.A. de C.V., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador (ver folios 50 y 78). 2. Que la señora Katy Castillo Cervantes, es Apoderada Especial de la empresa Intel Corporation (ver folio 32). Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas: “Intel” en clases 16, 14 y 9, así como “Intel Pentium D Inside”, en clase 9 e “Intel Core Duo Inside” en clase 9, todos vigentes a la fecha (folios 229 al 241).

SEGUNDO. En cuanto a los hechos no probados. No se advierten hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. En cuanto al fondo. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es:

“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los

artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley *Ibidem*, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la oposición presentada, que la marca solicitada no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, ya que analizada en forma global y conjunta el signo propuesto *Intelfon* diseño, posee elementos diferenciadores que le permiten existir registralmente, además que ese signo ya fue registrado como señal de propaganda y nombre comercial.

Por su parte la empresa opositora alega como agravios dos supuestos: La similitud entre los núcleos de ambas marcas *Intelfon e Intel*, siendo la primera una dilución de la registrada, así como la notoriedad de esta última.

Visto lo anterior, es menester señalar que aún cuando entre ambos términos no se presenta una identidad, este Tribunal considera a diferencia del Registro a quo, que la marca de servicios

solicitada guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita, ya que precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo pretendido a servicios iguales o similares a los identificados por el derecho inscrito; además, el hecho de que el signo solicitado se encuentre inscrito bajo un registro anterior, no es determinante para que ahora deba inscribirse, si existió error o no en esa inscripción, ello corresponde a un proceso diferente al aquí aludido.

En ese sentido y a manera de ejemplo, obsérvese la marca *Intel* cuyo certificado consta a folio 229, cuyos productos a distinguir y proteger, se encuentran entre otros: “...*bienes y servicios de comunicaciones y teleconferencias;*...” servicios que comparados con los que protege la marca solicitada, vienen a ser idénticos, sea: “*Servicios de Telecomunicaciones en todas sus formas, ...*”.

Así, analizados en forma global y conjunta, puede precisarse que el signo “*Intelfon*” que pretende registrarse, e “*Intel*” que se encuentra inscrito, no cuentan con una carga diferencial que les otorgue distintividad, ya que si se advierte, ambos signos tienen la misma raíz “*Intel*”, además tal como se indicó, protegen servicios similares “*telecomunicaciones*”, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre ambas empresas, pues aunque pertenezcan a diferentes clases de la nomenclatura internacional, por sus semejanzas podrían llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, configurándose la prohibición establecida en el artículo 8º incisos, a) y b) de la Ley de Marcas que prohíben la inscripción de un signo, cuando éste es similar a otro inscrito, ya que ello conlleva a causar confusión, o bien, al distinguir productos o servicios similares, puedan ser susceptibles de ser asociados, ambos por el público consumidor. Los numerales citados deben ser concordados con el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas que expresamente indica:

Artículo 24. 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: 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;...”; lo que

fortalece el análisis anterior.

La distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre de una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca (artículo 25 Ley de Marcas).

En cuanto a la fama o notoriedad alegada por la apelante que es el segundo supuesto del recurso que se conoce, se ha de indicar que la Administración Registral podrá reconocerlas, si el interesado las comprueba conforme lo establece el artículo 45 de la referida Ley de Marcas, que en el caso que se conoce, existe ausencia de prueba idónea en ese sentido.

Así las cosas, conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil seis, la cual en este acto se revoca.

CUARTO: De trámite. Se hace ver lo recomendable de proceder a certificar, por parte del Registro de Propiedad Industrial, una copia de las garantías rendidas por los gestores cuando, una vez ratificado su actuar, el interesado solicita la devolución de la misma, lo anterior en aras de resguardar la integridad del expediente.

QUINTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil seis, la cual en este acto se revoca. 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 y tome nota el Registro de Propiedad Industrial de lo indicado en el considerando cuarto de esta resolución. **NOTIFÍQUESE.—**

MSc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

- Marcas Inadmisibles.
- Marcas Inadmisibles por derecho de terceros.