



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1235- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GO PAGINAS TELMEX”**

**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 12975-07)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

### ***VOTO N° 234-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas del ocho de marzo de dos mil diez.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, mayor, abogado, empresario, vecino de San José titular de la cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y siete cuatrocientos cuarenta y tres, apoderado especial de la sociedad **TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas diez minutos diecinueve segundos del once de setiembre dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de octubre de dos mil siete, por el licenciado Claudio Murillo Ramírez apoderado especial de la compañía **TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V** sociedad organizada según las leyes de México domiciliada en Avenida Parque Vía número ciento noventa y ocho, Col. Cuauhtemoc, CP cero seis mil quinientos solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GO PAGINAS TELMEX**”, en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: “Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la



papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina ( excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos ); materias plásticas para embalaje ( no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta, clichés”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas diez minutos diecinueve segundos del once de setiembre de dos mil nueve resolvió “(..) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las quince horas diez minutos diecinueve segundos del once de setiembre de dos mil nueve.

**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 provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **VERIZON INFORMATION SERVICES COSTA RICA, LLC,C.J.3-012-26573-01** (Ver folios 20 al 21 del expediente administrativo venido en alzada)

**1) GO PAGES** bajo el registro número 143996, para proteger en clase 16, “Una guía o directorio portátil, de fácil uso y con información clara y completo de los productos y servicios (negocios) de frecuente consumo o uso por parte de los conductores, que contribuye



al ahorro de tiempo y dinero. Dicho producto contribuye además, en la necesidad de información del conductor que se encuentra en su vehículo”.

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

**TERCERO. TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** 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, sí y sólo sí, 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 N° 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 Claudio Murillo, apoderado especial de la compañía **TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE**



C.V, al momento de apelar la resolución venida en alzada, únicamente indicó que ante el Tribunal Registral Administrativo expondría los argumentos de fondo, lo cual no hizo, toda vez que una vez 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.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado Claudio Murillo, en representación de la empresa **TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V.,**

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo cual este Tribunal no comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que: “(...) *En el asunto tramitado bajo este expediente se observa que entre el signo que se pretende inscribir “GO PAGINAS TELMEX”, y el signo inscrito “GO PAGES”, ambos buscan proteger productos y servicios similares en la misma clase internacional; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma...*”



*No comparte este Tribunal lo resuelto por el a quo, ya que considera que la marca solicitada “GO PAGINAS TELMEX”, por parte del apoderado de la empresa TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V, si tiene la suficiente distintividad, nótese que la palabra TELMEX le da la diferencia, si bien es cierto ambas protegen productos de la misma clase, pero protegen productos diferentes, a saber la marca solicitada protege en clase 16 “Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina ( excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos ); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta, clichés”. Y la marca inscrita “GO PAGES, “Una guía o directorio portátil, de fácil uso y con información clara y completa de los productos y servicios (negocios) de frecuente consumo o uso por parte de los conductores, que contribuye al ahorro de tiempo y dinero. Dicho producto contribuye además, en la necesidad de información del conductor que se encuentra en su vehículo”.*

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “*El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

*Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena*



*el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.*

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

*Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos*



*confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**GO PAGINAS TELMEX**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita “**GO PAGES**”, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 20 al 21), no son similares entre sí y que no obstante al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, no se corre el riesgo de causar confusión, por lo que en ese sentido este Tribunal no comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca “**GO PAGINAS TELMEX**” solicitada y la marca “**GO PAGES** ” inscrita, **no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación,** pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor no es



inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, de ahí, que este Tribunal no comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, apoderado especial de la compañía **TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas diez minutos diecinueve segundos del once de setiembre dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

**SEXTO. 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 mayo 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 con lugar el recurso de





apelación presentado por el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, apoderado especial de la compañía **TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B DE C.V**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas diez minutos diecinueve segundos del once de setiembre dos mil nueve, la que 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. **NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*MSc. Norma Ureña Boza*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**