

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-187-TRA-PI

Oposición a la solicitud de Inscripción del nombre comercial “COMTEL”

Comtel de Centroamérica, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (No de Origen 2003-6511)

VOTO N° 264-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor MELVIN RUDELMAN WOHLSTEIN, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-639-786, en su condición de Apoderado Generalísimo de la sociedad denominada “**COMTEL DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**”, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- ciento setenta y ocho mil setecientos uno, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veintiún minutos del veintisiete de mayo de dos mil cinco, con ocasión de la oposición a la Solicitud de Inscripción del nombre comercial “**COMTEL**” (Diseño) en color negro solamente la letra O con el borde blanco encerrada en un cuadrado rojo. Y

RESULTANDO:

PRIMERO: La empresa “Comtel de Centroamérica, Sociedad Anónima” presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecisiete de setiembre de dos mil tres, una solicitud de inscripción del nombre comercial “COMTEL” en color negro solamente la letra O con el borde blanco encerrada e un cuadrado rojo, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de teléfonos, accesorios de celulares y líneas afines. Las publicaciones de los edictos correspondientes a dicha solicitud se efectuaron los día quince, dieciséis y diecisiete de diciembre del dos mil tres, en virtud de lo cual, mediante escrito presentado ante el Registro el cuatro de febrero de dos mil cuatro la sociedad Radio Mensajes Sociedad Anónima, como titular de la marca de servicio CONTEL, se opone a la inscripción del nombre comercial solicitado por

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

considerar existe entre ambos términos plena similitud ideológica, gráfica y fonética, lo que generaría una confusión por asociación, violentándose los artículos 8 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEGUNDO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas veintiún minutos del veintisiete de mayo de dos mil cinco, declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de RADIO MENSAJES S. A., contra la solicitud de inscripción del distintivo “COMTEL” (diseño), presentado por COMTEL DE CENTROAMÉRICA S. A., la cual se denegó. Contra la citada resolución, el Licenciado Rudelman Wohlstein, de calidades y condición indicadas, en fecha diecisiete de junio de dos mil cinco, presenta Recurso de Apelación, en el que solicita el plazo de ley para expresar agravios ante el superior; el cual fue admitido por dicho Registro, mediante resolución dictada a las quince horas cincuenta y ocho minutos del seis de julio de dos mil cinco.

TERCERO: Por resolución dictada por este Tribunal a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil cinco, se procedió a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo, audiencia que fue contestada por el representante de la empresa “COMTEL DE CENTROAMERICA, S. A.”, mediante escrito recibido en esta instancia en fecha veintiocho de setiembre de dos mil cinco, en el que solicitó al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el trámite de inscripción solicitada, así como rechazar la oposición presentada por cuanto su representada tiene casi diez años de estar representando y distribuyendo varias marcas notorias de teléfonos celulares, la composición de los diseños de ambas son totalmente diferente, alegando, además, que la marca de su representada posee una actividad que no compite de ninguna forma con la empresa que se opone, se ha inscrito una marca para proteger y distinguir una serie de servicios y el nombre comercial que pretenden inscribir protegerá puntos de venta en diversos lugares de la capital; que al haber obtenido la calificación positiva del Registro apoya que no existe confusión y puede darse una coexistencia del nombre comercial y la marca de servicio, que protegen actividades distintas.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto a la prueba para mejor proveer. Este Tribunal requirió a la Dirección del Registro de Propiedad Industrial como prueba para mejor resolver la certificación de las publicaciones de los edictos correspondientes a la solicitud de inscripción del nombre comercial COMTEL (Diseño) documento visible a folio 81, que se ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución.

SEGUNDO: En cuanto a los hechos probados. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tales los siguientes: **I.-** Que el señor Melvin Rudelman Wohlstein, de calidades indicadas, es Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa COMTEL DE CENTROAMERICA S. A.(folio 4). **II.-** Que el señor Oscar Emilio Barahona de León, es vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad RADIO MENSAJES S.A. (folio19).**III.-** Que la marca “Contel” (diseño) se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el número de registro 134740, según se desprende del escrito de oposición visible a folios 13 a 18, hecho que no ha sido controvertido por las partes, según se refleja de la contestación a la oposición (folios 20 y del 27 al 30).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS: Pese a que la resolución recurrida carece de hechos de tal naturaleza, este Tribunal considera que no existen hechos no probados de importancia para la resolución del presente asunto.

CUARTO: En cuanto al fondo. I.-) Sobre las marcas . 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 2º 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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". En igual sentido el 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, prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar como marca de producto, servicio o como nombre comercial, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto, servicio o actividad 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 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

. **II.-** Sobre los nombres comerciales : Los artículos 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el 41 del Reglamento a esa misma Ley, (Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002), establecen expresamente que, en tratándose del régimen aplicable a las solicitudes de registro de los nombres comerciales, su modificación y anulación, éstas se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas. Así las cosas, de conformidad con lo que al efecto señalan los numerales 14 de la citada Ley y el 20 de su Reglamento, las solicitudes de registro de un nombre comercial deben, necesariamente, al igual que las marcas, contener suficiente carácter distintivo con el fin de que su inscripción no produzca confusión en el consumidor. Informa el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que: *“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”*. **III.- Sobre los signos marcarios idénticos o similares:**

De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, 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. **IV.- Sobre los agravios del apelante:** **1.-** El representante de la sociedad recurrente aduce como agravios, que el nombre comercial de su representada “COMTEL” (con diseño), se dedica a ventas y la opositora CON-TEL (diseño) se dedica a brindar servicios en clase 38 únicamente, que no compiten con la actividad del nombre comercial; que los diseños son totalmente distintos a simple vista al observar ambos logotipos, el nombre comercial es con M, su diseño se presenta en una sola línea, en letra mayúsculas y la marca oponente se escribe con N, el diseño se presenta a dos niveles y en letra minúscula; que al haber obtenido el nombre comercial la calificación positiva del Registro de la Propiedad Intelectual es apoyo para sus fundamentos en el sentido de que no existe confusión ni mucho menos competencia desleal y que perfectamente puede darse una co-existencia del nombre comercial COMTEL con la marca de servicios CON-TEL que protegen y distinguen actividades distintas. **2.-** Efectivamente, en el presente caso este Tribunal considera que al estar inscrita la marca “CONTEL” (diseño) en la clase Internacional 38, desde el 28 de agosto de 2002 con vencimiento el 28 de agosto de 2012, propiedad de Radio Mensajes, Sociedad Anónima, para proteger y distinguir: servicios de comunicación a través de medios alámbricos e inalámbricos, servicios de comunicación mediante operadoras telefónicas, servicios de radiolocalización, servicios de comunicación de datos y mensajes mediante aparatos de radiolocalización, servicios de telecomunicación a través de internet, servicios de mensajería electrónica, servicios de transmisión de mensajes, imágenes y comunicación asistida por computadora, servicios de información de aparatos electrónicos, servicios de comunicación a través de una agenda electrónica, servicios de recuperación de mensajes a través de medios inalámbricos, servicios de alquiler y préstamo de aparatos de comunicación y sus accesorios, servicios de recuperación de mensajes recibidos o enviados con anterioridad, esto obligó al Registro a denegar la solicitud de la inscripción del nombre comercial “COMTEL”(DISEÑO), para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de teléfonos celulares, accesorios de celulares y líneas afines, por ser evidente que su inscripción provocaría una confusión en el público, el cual relacionaría los servicios

distinguidos mediante esa marca con las actividades desplegadas en el establecimiento comercial cuyo registro se solicita, y siendo el público consumidor el sujeto de protección por parte de la ley, eso es motivo suficiente para denegar, como se hizo en la resolución recurrida, la inscripción del nombre comercial solicitado. Ha de tenerse en consideración que lo que se pretende es evitar la existencia de signos con denominaciones similares y sobre todo que puedan provocar confusión; así, aún cuando exista ligeras diferencias gráficas, fonéticas entre un nombre a inscribir con uno ya inscrito y si al adicionar la lista de productos y actividades a distinguir y proteger resulta coincidencia o similitud, habrá de realizarse un estudio más riguroso, e indefectiblemente en estos casos la subordinación de la capacidad distintiva que contenga el signo debe ser en alto grado. Y es que, precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registración es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto, dentro 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, servicio o actividad comercial en el mercado. Referente a la característica de distintividad en la figura del nombre comercial, es importante citar una resolución emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de octubre de 2000, dentro del proceso 55 IP-2000, la cual en lo que interesa dice: “ El nombre comercial es decir la denominación por la cual se identifica un empresario individual o social, se halla protegido por la norma comunitaria sin que sea necesario su registro sino que basta su uso que debe ser anterior a la solicitud de registro y además se exige que este sea distintivo y lícito: **DISTINTIVIDAD** tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación”. **3.-** Siguiendo esa misma línea, este Tribunal comparte el criterio vertido por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que el nombre comercial solicitado guarda semejanza gráfica y fonética con la marca inscrita, propiedad de Radio Mensajes, S. A.; y considera que hizo bien el a quo en denegar el registro del nombre comercial solicitado y acoger la oposición planteada, pues, precisamente, es esa similitud en sí lo que impide su registro, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio. Previo al análisis en forma global y conjunta de los signos marcarios contrapuestos, ha de indicarse que se trata de signos mixtos: ambos están constituidos por palabras y elementos gráficos; no obstante, tal y como se ha señalado en otras ocasiones, “...*la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Proceso 79-ip-2001 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 27 de febrero del 2002). Bajo esa tesitura, analizados los signos en su conjunto, desde el punto de vista ortográfico, puede precisarse que, “COMTEL” tal y como pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, a pesar de que la empresa recurrente señala como elementos diferenciadores entre el nombre comercial a registrar y la marca registrada, una letra M en un caso y la N en el otro, el que COMTEL éste escrito en mayúscula y en una sola línea y Contel en minúscula y la disposición de las letras en escalera; sin embargo, considera este Tribunal que lo que se aducen como detalles diferenciadores, no se da en el caso concreto, y ello, por cuanto esos detalles que se señalan como diferenciadores en realidad no confieren distintividad ni crean disimilitud, sino que, por el contrario aumentan la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios y el giro comercial que mantienen ambas empresas, pues pertenecen al mismo ramo de la comunicación. Así, al no contener el nombre comercial solicitado “COMTEL” (diseño) diferencias sustanciales con la marca de servicio registrada “CONTEL” (diseño), permite concluir que, entre ambos signos existe riesgo de confusión y no es posible consentir su coexistencia como se solicita (ver en este sentido, las resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 29 y 47, de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988 y 15:40 horas del 10 de agosto de 1988, respectivamente). 4.- Alega asimismo la sociedad recurrente, que puede darse una coexistencia del nombre comercial COMTEL, con la marca de servicios CON TEL, por cuanto dichos signos protegen y distinguen actividades distintas; al respecto, considera este Tribunal que, si bien como lo arguye la apelante el nombre comercial y la marca de servicio distinguen actividades distintas, ha de tenerse presente que las mismas se desarrollan dentro del mismo ramo de la comunicación y el público consumidor, a quien en principio va dirigido el servicio o la actividad, no tiene en consideración las clasificaciones de productos que registralmente se aplican. Precisamente esa conexión entre los productos o servicios influye en la posible relación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos o servicios que adquiere, lo cual eventualmente podría llevarlo a confusión, de ahí que tal y como precedentemente se apuntó, es imperiosa la distintividad que debe contener el signo que pretenda inscribirse pues en definitiva la actividad que desarrolla el empresario bajo un nombre comercial cumple una función identificadora similar al de la marca, de ahí, que no pueda considerarse la coexistencia del nombre comercial solicitado y la marca de servicio inscrita, por lo que los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

argumentos sostenidos respecto a este punto, no pueden considerarse procedentes. 5.- Manifiesta además el recurrente, que el nombre comercial COMTEL obtuvo la calificación positiva del Registro de la Propiedad Intelectual; sin embargo, debe tenerse presente que tanto el examen de forma como de fondo de la solicitud de registro que se presente ante el Registro, según lo contemplan los artículos 13 y 14 de la Ley de cita, representa una parte de la calificación que debe realizar el Registrador dentro de su función depuradora, la otra la conforma la publicación que se hace por tres veces en el diario oficial de la solicitud presentada, a efecto de que cualquier persona interesada en el plazo de dos meses pueda oponerse a la inscripción, tal y como se regula en los artículos 15 a 18 de la citada Ley, y hasta que concluya dicho plazo procederá el registro solicitado.

6.- Consecuentemente, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambos signos, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial a todo signo marcario, 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 y en el mismo sentido, véase Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". 3ª. Edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág.26). Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por el representante de la empresa Comtel de Centroamerica, Sociedad Anónima, del nombre comercial "COMTEL" (DISEÑO) y acoger la oposición interpuesta por el apoderado de Radio Mensajes S.A..

7.- Conforme a las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelación presentado por el licenciado Melvin Rudelman Wohlstein, en su condición dicha, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veintiún minutos del veintisiete de mayo de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en lo anterior, se rechaza el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Melvin Rudelman Wohlstein, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad COMTEL DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veintiún minutos del veintisiete de mayo de dos mil cinco en tanto acoge la oposición formulada por Radio Mensajes, S. A. y deniega la solicitud de registro del nombre comercial COMTEL (DISEÑO), la cual 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.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada.