



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Exp. N°2014-0028-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de Comercio (*TEAM*) (16)**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-6993)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 452-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ***Claudio Murillo Ramírez***, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-557-443, Apoderado de Editorial Océano S.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas seis minutos ocho segundos del veintinueve de octubre del dos mil trece.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas diecisiete minutos un segundo del trece de agosto del dos mil trece, el **Abogado Claudio Murillo Ramírez**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “***TEAM***”, en Clase Internacional 16 de la nomenclatura internacional (Clasificación de Niza) para proteger y distinguir “***libros, publicaciones, revistas, periódicos, semanarios, ediciones y fascículos coleccionables***”



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las de las nueve horas seis minutos ocho segundos del veintinueve de octubre del dos mil trece, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas treinta y siete minutos diecinueve segundos del catorce de noviembre del dos mil trece, el Abogado Claudio Murillo Ramírez en la representación indicada, presentó **recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por 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 Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter el siguiente: 1.- Que en el Registro se encuentra inscrita la marca de fábrica TEAM T-MOBILE, registro número 147035, inscrito el 04 de mayo del 2004 y venció el 04 de mayo del 2014, para proteger en clase 16: “Material impreso, especialmente tarjetas estampadas y/o impresas de cartón o de plástico, material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), maquinas y artículos de oficina (excepto muebles).” (Ver folio 5 y certificación de folio 22).



**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que en el signo solicitado y el inscrito por el ente regulador, existe similitud grafica y fonética, denegando la solicitud presentada.

Por su parte, el Presidente de la Sociedad recurrente manifiesta en sus agravios que: Los productos protegidos son completamente diferentes entre sí y dirigidos a públicos diferentes. Que los productos de su representada corresponden a libros y materiales propios del negocio editorial mientras que (empresa de la marca ya registrada) protege material impreso que corresponden a una extensión de su negocio principal (telecomunicaciones); y que por dicha razón no existe la mínima posibilidad de confusión en el consumidor según lo manifestado por la A-quo.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Según el ordenamiento marcario, debe negarse la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. El Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, es clara en indicar que ninguna marca podrá ser registrada si existe identidad o similitud a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares al punto de que sean susceptibles de ser asociados y, si tal similitud pueda causar confusión a los consumidores, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial tiene el deber otorgado por ley de defender oficiosamente las marcas inscritas en detrimento de las rogadas. En el caso concreto, se debe verificar si el signo solicitado es confundible con el signo inscrito Team T-Mobile cuya protección se mantiene con plena



vigencia, además dentro del periodo de 6 meses de gracia luego de su vencimiento de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Al respecto el Registro de la Propiedad Industrial así como este Tribunal, deben seguir los procedimientos establecidos y criterios para la inscripción de marcas y otros signos distintivos.

Particularmente el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señala:

*“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: ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;...”*

Es un hecho que el numeral 24 ordena hacer un cotejo a nivel gráfico, fonético, ideológico, dando énfasis a las similitudes y/o semejanzas, sobre las diferencias y/o divergencias.

Véase que del cotejo realizado entre la Marca **“TEAM”** y la ya registrada **“TEAM T-MOBILE”** se concluye que ambas coinciden en la palabra **“team”**. La palabra *team* significa en inglés *equipo* (The University of Chicago Spanish Dictionary Spanish-English – English-Spanish, Fifth Edition, página 550). Al ser el término TEAM el eje central de la marca inscrita, ya que el término “T-MOBILE” hace alusión a la empresa titular de la marca escrita, se generan un riesgo de asociación en cuanto origen empresarial; riesgo que se consolida ya que ambas marcas buscan proteger los mismos productos sea: “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases;...artículos de papelería;...**material de instrucción o material didáctico**;...” (Clase 16 en el Clasificador Niza).

El carácter distintivo que el derecho marcario requiere de las marcas para su inscripción implica que estas generen un significado para el consumidor que lo hace recordar e identificar



el producto o servicio, vinculándolo con un origen empresarial determinado y diferenciándolo claramente de los competidores. Por ello el carácter distintivo constituye un requisito necesario para inscribir una marca.

En este caso, la parte inicial de la denominación “**TEAM**” la que el consumidor retiene con mayor fuerza en su psiquis y constituye el eje central de ambas marcas cotejadas, al coincidir en el elemento inicial TEAM, al tratarse también como se indico supra, de productos idénticos se consolida el riesgo de que el consumidor asocie la marca solicitada en el mismo origen empresarial de la inscrita.

No sobra recordar que la misión del este Tribunal Registral Administrativo es garantizar la seguridad jurídica objeto mismo que realiza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos al indicar “...***La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores[...] en beneficio recíproco de productores y usuarios[...] de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones...***”. De ahí lo procedente es aplicar el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas para denegar el registro del signo solicitado y proteger la marca inscrita.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Abogado **Claudio Murillo Ramírez**, apoderado de Editorial Océano S.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas seis minutos ocho segundos del veintinueve de octubre del dos mil trece, la cual 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, y 2 del



Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por ***Claudio Murillo Ramírez***, en representación de ***EDITORIAL OCEANO S.L.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas seis minutos ocho segundos del veintinueve de octubre del dos mil trece, la cual se ***confirma***, denegando el registro de la marca “TEAM” en Clase 16 Internacional, presentado por la recurrente. 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 Suarez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***