



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0478-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de comercio “PUBLIMOVIL”

PUBLICAR DE COLOMBIA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6122-02)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 652-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos, del diez de noviembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUBLICAR DE COLOMBIA S.A.**, sociedad organizada existente de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en Avenida sesenta y ocho número setenta y cinco A-cincuenta, piso cuarto, Bogotá D.C., Colombia, en contra de la Resolución N° 8444 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas del treinta de octubre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de setiembre del dos mil dos, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en la condición y calidad indicada, solicitó la inscripción de la marca **PUBLIMOVIL”** en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, 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 artísticas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), naipes, caracteres de imprenta clichés.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dos, tres y cuatro del mes de junio del dos mil tres, en las Gacetas números ciento cuatro, ciento cinco y ciento seis, y dentro del plazo conferido, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, en su condición de representante de apoderado de la empresa **PUBLIMOVIL, SA. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente bajo Las Leyes de la República de El Salvador, formuló oposición al registro de la marca de servicio **“PUBLIMOVIL”**, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **PUBLICAR DE COLOMBIA S.A.**, alegando en términos generales, que se trata de una reproducción del signo de su representada y mismo giro comercial, y porque existe similitud gráfica, fonética con el signo inscrito **“PUBLIMOVIL”** que es para proteger y distinguir un establecimiento mercantil y subsidiarias dedicado a la fabricación, distribución y comercialización de todo tipo de bienes, productos y actividades relacionadas con la publicidad en todas sus facetas.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante Resolución número 8444 de las once horas del treinta de octubre del dos mil siete dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **PUBLIMOVIL S.A. DE C.V.**, de El Salvador, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“PUBLIMOVIL”** en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **PUBLICAR DE COLOMBIA S.A.**, la cual deniega.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, el veintiocho de enero del dos mil



ocho, la Licenciada Denise Garnier, en representación de la empresa recurrente, interpuso recurso de apelación.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala como hecho probado de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra en los folios 63 a 64 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el **a quo**, mediante Resolución N° 8444, dictada a las once horas del treinta de octubre del dos mil siete, denegó la solicitud del registro de la marca de comercio “**PUBLIMOVIL**”, con fundamento en el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, por cuanto según lo estimó dicho Registro, a nivel gráfico, fonético e ideológico, el signo solicitado “**PLUBIMOVIL**” y el nombre comercial inscrito “**PLUBIMOVIL**” son idénticos, además, señala, que la actividad comercial es la misma, estableciendo que no debe permitirse la coexistencia registral de los signos en conflicto, a efecto de proteger al titular del nombre comercial inscrito.



En relación a lo resuelto por el Registro **aquo**, este Tribunal advierte que concuerda con el Registro, en lo que respecta a declarar con lugar la oposición y denegar la solicitud de la marca mencionada, sin embargo, advierte, que el Registro hace referencia al artículo 27 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, es el 24, siendo que los incisos que conforman dicho numeral están correctos.

Por su parte, la representante de la empresa solicitante, inconforme con la resolución mencionada, interpuso recurso de apelación, manifestando que los argumentos de defensa a favor de su representada serían aportados ante este Tribunal, no obstante, habiéndole concedido esta Instancia, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, del dieciocho de setiembre del dos mil ocho, un plazo de quince días, a efecto, de que presentara los agravios, ésta no contesta la misma, sin embargo este Tribunal, en razón de existir un conflicto entre los signos enfrentados conoce del asunto.

CUARTO. EN CUANTO A 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 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 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LO SIGNOS MARCARIOS IDÉNTICOS O SIMILARES. De conformidad con los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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.



SEXTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN. El registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que: *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”*. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**), de forma que, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Confrontadas la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del artículo 24° del Reglamento de la Ley de Marcas, sí observa este Tribunal que el signo cuyo registro se solicita **“PUBLIMOVIL”**, con el nombre comercial inscrito **“PUBLIMOVIL”**, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso d) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y los



incisos d) y e) del artículo 24 del Reglamento citado, por las razones que se expondrán. El numeral 8 inciso d) prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En el presente caso, los signos denominativos “PUBLIMOVIL” y “PUBLIMOVIL”, que corresponde al solicitado y al inscrito, están conformadas por una palabra que forma un todo pronunciable, ocurriendo, que en su aspecto gráfico, salta a la vista que la marca inscrita y el nombre comercial opuesto, acaban siendo, en términos ortográficos, idénticos, por lo que se deduce que desde la óptica meramente visual no existe ninguna diferencia.

Derivada de la igualdad recién destacada desde el punto de vista fonético, ambos signos se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por cuanto las expresiones “PUBLIMOVIL” que es el nombre comercial opuesto y “PUBLIMOVIL” que es la marca solicitada, son la misma palabra, razón por la cual en términos fonéticos, son iguales.

Y desde un punto de vista ideológico ambos signos remiten a una misma idea, ya que la marca de servicios solicitada, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene el nombre comercial inscrito.

Esa identidad gráfica, fonética e ideológica, encontrada entre los signos enfrentados, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“ (...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no



ha sido adoptado por otro". (OTAMENDI, JORGE. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registro es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, dentro de una gama de bienes y servicios de una misma especie, con el cual reconoce el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado, por lo que este Tribunal considera que entre el signo que pretende registrarse "PUBLIMOVIL" y el nombre comercial inscrito "PUBLIMOVIL", hay una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica, en su aspecto denominativo propiamente, lo que impide otorgar su registración, ya que sendos distintivos coinciden en cuanto a la denominación, de ahí, que esta Instancia comparte lo dicho por el Registro a **quo**, cuando señala que: "(...) *de este modo se aprecia que el signo solicitado no cumple con los requerimientos ordenados por la regulación marcaria para ser aprobado para inscripción y gozar la consecuente protección registral (...) que la reproducción gráfica, fonética e ideológica es idéntica*".

Además, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, a saber: *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 artísticas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), naipes, caracteres de imprenta y clichés*, siendo, que algunos de esos productos están relacionados a la actividad que protege el nombre comercial inscrito, pues de acuerdo con la certificación que corre a folios 63 a 64, protege un establecimiento mercantil y sus subsidiarias dedicado a la *fabricación, producción, distribución y comercialización de todo tipo de bienes, productos y actividades relacionadas con la publicidad en todas sus facetas*, vemos, que los productos que protege la solicitada y la actividad que protege el nombre comercial están dirigidos a un determinado grupo de



consumidores, los cuales se interesan por la “publicidad”. Consecuentemente, se observa, que tanto la identidad gráfica, fonética e ideológica, como la relación que existe entre los productos que pretende proteger el signo solicitado con la actividad que protege el nombre comercial inscrito, se ajusta a la regla del **artículo 24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, que dispone: *“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 posibilidad de asociación o relación entre ellos (...).”*

Así las cosas, puede precisarse que el signo “**PUBLIMOVIL**” que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se de un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la identidad que hay entre ambos signos le lleve asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, de ahí, que sea atribuible la regla del **inciso d) del artículo 24 citado**.

En consecuencia no es dable el registro de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen inmediato de los productos o servicios que consume (...).”* (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 288**).

En consecuencia de autorizarse la inscripción de la marca de comercio “**PUBLIMOVIL**” sería en primer término un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **PUBLIMOVIL S.A DE C.V.**, titular del nombre comercial “**PUBLIMOVIL**”, siendo que el titular registral del nombre comercial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, goza de derecho de exclusividad sobre el signo



utilizado, con el cual podrá impedir que, sin su consentimiento, un tercero use en el comercio un distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor, y en segundo lugar, se podría afectar también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que despliega la marca solicitada y el signo inscrito proceden de la misma empresa.

Bajo esa óptica, resulta importante reiterar, que la marca de servicios pretendida no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que es idéntica al nombre comercial solicitado, en tal sentido considera este Tribunal que al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, se concuerda con la decisión del Registro **a quo**, de declarar con lugar la oposición interpuesta por la empresa **PUBLIMOVIL S.A., DE C.V.**

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinar esta Instancia que efectivamente la marca “**PUBLIMOVIL**” solicitada, resulta idéntica al nombre comercial inscrito “**PUBLIMOVIL**” contraviniendo con ello el artículo 8° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUBLICAR COLOMBIA S.A.**, en contra de la Resolución N° 8444 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del treinta de octubre del dos mil siete, la que en este acto se confirma..

OCTAVO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUBLICAR COLOMBIA S.A.**, en contra de la Resolución N° 8444 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas del treinta de octubre del dos mil siete, la que 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas Inadmisibles por Derechos de Terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33