



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0007-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “EXPOTELECOM”

OCTAMETRO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-8478)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 0672-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con del treinta y uno de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Ramón Gascue Gonzalez**, mayor, casado, Arquitecto, cédula de residencia uno ocho seis dos cero cero uno siete seis uno, en su concepto de representante legal de la empresa **OCTAMETRO S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos cincuenta y un mil doscientos noventa y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y treinta y un segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Setiembre del 2009, el señor **Ramón Gascue Gonzalez**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**EXPOTELECOM**”, para proteger y distinguir, en la clase 35 de la nomenclatura internacional: “*Organización y planificación de publicidad en general de eventos, exposición, demostraciones y show-room, relacionados con artículos de telefonía y telecomunicaciones en general, para todo el público en general*”.

II. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y treinta y un segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial



dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 7 de Setiembre del 2012, el Licenciado **Gascue Gonzalez**, en representación de la empresa **OCTAMETRO S.A.**, apeló la resolución referida.

IV. 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, o a la invalidez 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 la Juez Alvarado Miranda; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro de las siguientes marcas:

1. De servicios “**TELECOM ITALIA S.P.A**”(DISEÑO), propiedad de “**TELECOM ITALIA S.P.A**”, bajo el N° de Registro 111391, inscrita desde el 22 de Diciembre de 1998 y vigente hasta el 22 de Diciembre del 2018, para proteger y distinguir en clase 38 del nomenclátor internacional “*Servicios de comunicación telefónica; alquiler y contratos de arrendamiento con opción de compra de aparatos telefónicos; servicios de correo electrónico; transferencia telemática de datos y de documentos; integración de servicios en la transmisión de videos y de datos hablados (verbal); servicios de intercambio telefónico instalado también en el sistema automático de recuperación de llamadas(recalls)*”. (Ver folios 13 y 14).
2. Como nombre comercial “**TELECOM**” (DISEÑO), propiedad de **WOLFGANG**



BARON PAPESCH, bajo el N° de Registro 56374, inscrito desde el 23 de Octubre de 1979, para proteger y distinguir en clase 49 del nomenclátor internacional *“Un local, de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana”*. (Ver folios 15 y 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicio **“EXPOTELECOM”**, en la clase 35 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto considera que el signo solicitado es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen giro comercial y servicios relacionados y vinculados entre sí, comprobándose similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.

Por su parte, alega el recurrente que la marca solicitada EXPOTELECOM protege servicios totalmente diferentes con las inscritas y están clasificados en clases de servicios diferentes, que la solicitada protege los servicios de exposición y ferias de show room que en nada puede confundir al público en general con las marcas TELECOM registradas en clase 38 y 49, siendo posible la coexistencia de las marcas cuando tienen elementos en común.

Agrega que la marca EXPOTELECOM protege los intereses de los consumidores a los cuales van dirigidos los productos: la organización de los eventos, show room y show case, los cuales en nada afectan y entran en conflicto con los productos protegidos por las marcas TELECOM en clase 38 y 49.



Por último indica que la posibilidad negativa del Registro de Propiedad Industrial ha de venir referida a una marca o signo idéntico o semejante para distinguir o prohibir servicios idénticos cuando la semejanza entre los productos y servicios pueda inducir a errores.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. En lo relacionado al cotejo de marcas, merece señalarse, que para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a), b) y d) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro o a un nombre comercial; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en los incisos a) y c), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Conforme lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada “**EXPOTELECOM**”, guarda semejanza gráfica, fonética, e ideológica con respecto a los signos inscritos “**TELECOM ITALIA S.P.A diseño**” y “**TELECOM**” (**DISEÑO**).



Así, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada con la marca y el nombre comercial inscritos con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica alrededor del término “**TELECOM**” que contiene la solicitada. Considera este Tribunal, que el diseño que conforman los signo inscritos, no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud del signo solicitado con los inscritos, ya que es en definitiva el término Telecom lo que en este caso recordará el consumidor, y al contenerlo en su totalidad la marca solicitada gráfica y fonéticamente se observan y se pronuncian de forma muy similar, tal situación podría generar un riesgo de confusión en el consumidor y otorgarles un mismo origen empresarial.

Desde el punto de vista ideológico, el resultado del cotejo es el mismo, sea la presencia de similitud entre los signos; en virtud de que apreciados en su conjunto evocan en el consumidor la misma idea, derivado en este caso de la palabra Telecom que genera el mismo concepto en relación a comunicación en telefonía y telecomunicaciones. Comparten, los signos, una misma evocación en la mente del consumidor que en este caso es un consumidor promedio, siendo los servicios que se distinguen de consumo masivo dirigidos hacia un público general no especializado.

Aplicadas las reglas del cotejo entre los signos conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal considera que, efectivamente, entre los signos contrapuestos existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de servicios relacionados y asociados con los de la marca y el nombre comercial inscrito, y como señala el artículo 24 citado “(…) *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; (...)*”.



Ha de tenerse presente que la marca solicitada pretende proteger servicios de *“Organización y planificación de publicidad en general de eventos, exposición, demostraciones y show-room, relacionados con artículos de telefonía y telecomunicaciones en general, para todo el público en general”* y tanto la marca de servicios inscrita **“TELECOM ITALIA S.P.A diseño”** como el nombre comercial **“TELECOM” (DISEÑO)**, protegen servicios y un giro comercial vinculado a servicios de telefonía y comunicación de radio.

El hecho de que ambos listados por objeto de esa actividad pertenezcan al giro de la tele comunicación, abonado a que los signos son similares configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes podrían no distinguir el origen empresarial de los mismos, dando lugar a que el público consumidor estime que la marca **“EXPOTELECOM”** se relaciona con los servicios y el giro del establecimiento protegido con el término **“TELECOM”**, es decir los asocia procedentes de la misma empresa, le sugiere exposiciones en telefonía y telecomunicaciones, todo lo cual es contrario a la finalidad del signo marcario, pues el signo debe individualizar los productos, servicios o actividades diferenciándolos de otros iguales o similares existentes en el comercio.

Si bien como lo indica el apelante la marca solicitada junto a la marca y el nombre comercial inscritos se ubican en diferentes clases, tal argumento no es procedente, ya que no desvirtúa la similitud gráfica, fonética e ideológica presente en los signos cotejados, ni que los servicios y el giro comercial que protegen los signos inscritos y los servicios que pretenden protegerse con la marca solicitada podrían ser asociados o relacionados entre ellos y, que tales similitudes en el signo y los productos forma parte del riesgo de confusión y que no debe causarse riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor. Además, ha de tenerse presente la aplicación de la Clasificación de Niza por parte del Registro simplifica en gran medida la elaboración de las solicitudes pero tal y como se ha señalado, la finalidad de todo signo marcario es individualizar productos y o servicios, diferenciándolos de otros similares existentes en el



comercio y evitar en el público consumidor alguna confusión en relación a productos o servicios.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, no es procedente permitir la coexistencia registral de la marca “**TELECOM ITALIA S.P.A diseño**” y del nombre comercial “**TELECOM**” (**DISEÑO**) inscritos, con “**EXPOTELECOM**” solicitada, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de error o confusión a los consumidores, en virtud de acreditarse que existe similitud de carácter visual, auditivo e ideológico, y el riesgo de confusión que se generaría a los que adquieran los productos de una y otra empresa, como si fuesen provenientes del mismo origen empresarial, y debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**EXPOTELECOM**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y confirmar la resolución de alzada, en todos sus extremos .

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Ramón Gascue Gonzalez** como Apoderado de la empresa **OCTAMETRO S.A.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y treinta y un segundos del diecinueve de noviembre de dos mil doce, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue



la marca de servicios “EXPOTELECOM”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortíz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33