



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1128- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción del Nombre Comercial “FULLMOVIL FULLEATE”(DISEÑO)

STEVENS GUTIÉRREZ ARCE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-10175/ 2012-3749)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 676-2013

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

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Stevens Gutiérrez Arce, mayor, soltero, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno mil ciento sesenta y tres ciento cinco, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas diez minutos treinta y seis segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de octubre de dos mil once, por el señor Stevens Gutiérrez Arce, en su condición



personal solicita la inscripción del nombre comercial para proteger y distinguir: “Telecomunicaciones, operador móvil virtual, centro de recarga de saldo para celulares, centro de activación de líneas para celulares, servicio de internet, de planes prepago para celulares, venta de celulares y de accesorios para celulares”



SEGUNDO. Que en memorial recibido el 24 de abril de 2012, el señor Lothar Volio Volkmer, apoderado especial de **VIRTUALIS S.A** presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “**FULLMÓVIL (DISEÑO)**”, tramitado bajo el expediente número 2012-3749, para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de telecomunicaciones, ubicado en San José, La Uruca, 800 metros al sur de Repretel Canal Seis, Oficentro Creativo primer piso. Dicho expediente no recibió ninguna oposición dentro del plazo de ley (Expediente adjunto folios 56 a 64)

TERCERO. Publicado el edicto correspondiente a la solicitud del apelante y dentro del término de ley, se opuso el licenciado Lothar Volio Volkmer, apoderado especial de **VIRTUALIS S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas diez minutos treinta y seis segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce, resolvió “(...) *I. Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor **LOTHAR A. VOLIO VOLKMER**, apoderado especial de **VIRTUALIS S.A.**, contra la solicitud de inscripción del nombre comercial “**FULLMOVIL FULLEATE (DISEÑO)**”; presentada por **STEVENS GUTIÉRREZ ARCE**, en su condición personal, el cual se rechaza. *II Se acoge la inscripción del nombre comercial “**FULLMOVIL (DISEÑO)**”, solicitado por **LOTHAR A. VOLIO VOLKMER**, apoderado especial de **VIRTUALIS S.A.**, bajo el expediente 2012-3749, el cual fue acumulado en el presente asunto.**

CUARTO. Que el señor Stevens Gutiérrez Arce, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas diez minutos treinta y seis segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce y es por este motivo que conoce este tribunal.

QUINTO. 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos, cuyo titular es **VIRTUALIS S.A:**

- 1) **FULL** bajo el registro número 209687 para proteger en clases 38 internacional:” *Servicios de telecomunicaciones*”, inscrito el 23 de mayo de 2011.
- 2) **FULL** bajo el registro número 210716 para proteger en clases 49 internacional:”*Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de telecomunicaciones*”, inscrito el 12 de julio de 2011.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las once horas cincuenta y nueve minutos diez segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce, procedió a acumular los expedientes correspondientes a las solicitudes de inscripción tramitadas bajo los expedientes números, 2011-10175 relativo a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**FULLMOVIL FULLEATE (DISEÑO)**” instado por Stevens Gutiérrez Arce, en su condición personal, junto con el expediente 2012-3749 relativo a la inscripción del nombre comercial “**FULLMOVIL (DISEÑO)**” solicitado por Lothar A. Volio Volkmer apoderado



especial de **VIRTUALIS S.A**, que se indica en el Resultando segundo de esta resolución. Esta última sociedad fue la que presentó oposición a la solicitud del nombre comercial **FULLMOVIL FULLEATE (DISEÑO)**”,

En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición presentada por el apoderado de la empresa **VIRTUALIS S.A** y rechazó la solicitud de inscripción de la solicitud presentada por el señor Stevens Gutiérrez Arce, al considerar que la oponente tiene inscritos a su nombre marcas bajo la denominación “**FULL**” y al respecto manifestó: *“Desde el punto de vista gráfico y fonético los signos son semejantes, el nombre comercial y la marca registrada (FULL) están íntegramente contenidos en la solicitud impugnada, el público percibe la parte denominativa de los signos como la principal y no pone atención en los elementos restantes, ya que por un lado MOVIL resulta de uso común por lo tanto no es reivindicable. Además de proteger un mismo giro comercial y servicios relacionados, sus destinatarios pertenecen a un mismo grupo de consumidores, esos factores, generarían la posibilidad de que el consumidor incurra en confusión sobre la procedencia empresarial de los establecimientos y servicios...”*

El apelante en su escrito de agravios señala que el Registro no reconoce ni la notoriedad ni el uso anterior del signo **FULLMOVIL** cuyo titular es la oponente, siendo que ésta empresa no demostró el uso anterior de dicho nombre comercial. Agrega que el Registro se limita en su resolución al cotejo de los signos marcarios y que si bien realiza el análisis de lo genérico y común de la marca y se indica que la palabra FULL no cabe en ninguno de estos conceptos, conforme al artículo 7 de la Ley de Marcas, en ningún momento se habla sobre lo descriptivo y lo calificativo que puede ser un término aislado como lo es FULL.

CUARTO. ANALISIS DE FONDO. Vistos los agravios del apelante y las manifestaciones del oponente a lo largo de este expediente, este Tribunal se avoca al conocimiento de este proceso y hace el análisis desde dos puntos de vista, el primero bajo un concepto de valorar las formalidades extrínsecas del signo propuesto para su inscripción por el señor Steven Gutiérrez



Arce en relación a los signos inscritos “FULL” propiedad del oponente. El segundo análisis en valoración de las formalidades intrínsecas, a efecto de considerar si el nombre comercial solicitado por el oponente y que fue acogido en esta resolución, cumple con los requisitos necesarios para su inscripción.

Desde esa óptica y en desarrollo de verificar el primer punto, sea si el nombre comercial cumple con las formalidades extrínsecas para que dicho signo sea registrable, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, sea el de la solicitud “FULLMOVIL FULLEATE” con los inscritos “FULL”, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados por los artículos 2, 65, 66 y 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este último que remite al procedimiento establecido para la registración de las marcas de comercio.

Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser en el mercado susceptible de causar confusión en los terceros y por el otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. Esta doctrina también es seguida por el artículo 1 de la Ley de rito, que en lo que interesa indica:

“(...) 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 virtud de ello, las marcas bajo examen en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:

NOMBRE COMERCIAL

SOLICITADO



Para proteger un establecimiento comercial cuyos servicios serán de *“Telecomunicaciones, operador móvil virtual, centro de recarga de saldo para celulares, centro de activación de líneas para celulares, servicio de internet, de planes prepago para celulares, venta de celulares y de accesorios para celulares”*

SIGNOS Oponentes

1) **FULL** bajo el registro número 209687 para proteger en clases 38 internacional: *“ Servicios de telecomunicaciones ”*, inscrito el 23 de mayo de 2011.

2) **FULL** bajo el registro número 210716 para proteger en clases 49 internacional: *“Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de telecomunicaciones”*, inscrito el 12 de julio de 2011.

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, lo que conlleva a que el consumidor medio crea que están relacionados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la ley de marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.



Si bien el apelante dentro de sus agravios indicó que el término “full” es genérico y de uso común, tratando con ello de indicar que las marcas propiedad del oponente al contener esas características no pueden ser apropiadas por un solo titular, es menester indicar, que esos signos están inscritos, por lo que con fundamento en los principios de publicidad y seguridad, la administración registral debe protegerlos y así lo dispone el artículo 25 de la citada ley de marcas, ya que el titular marcario goza del derecho de exclusiva, razón por la que estas manifestaciones no son de recibo y deben ser rechazadas.

Tome en cuenta el solicitante que el riesgo de confusión presenta distintos grados que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad.

En el caso que se analiza no solo estamos ante denominaciones similares, en donde el término dominante y sobresaliente entre éstos es “full”, sino que también la actividad comercial está relacionada ya que van dirigidas a las telecomunicaciones. El hecho de que la solicitada cubra su denominación con otras palabras como “móvil” o “fulleate”, éstas no le otorgan la distintividad requerida para ser plenamente identificada por el consumidor. El peticionario eligió una denominación compuesta por dos palabras, que aunque las junte, tal como se expresan visualmente “Fullmovil”, cada uno de ellas de acuerdo al idioma inglés traducido al español tienen su propio significado, que aunque no sean desmembradas siempre van a significar de acuerdo al diccionario Merry Webster “full”: *“full a adj (fuller compar) (fullest superl) 1(=filled) [room, hall, theatre] lleno [vehicle] completo [hotel] lleno, completo”* y “móvil” que según el Diccionario de la Real Academia Española significa *“móvil. (Del lat. mobilis). 1. adj. Que puede moverse o se mueve por sí mismo. U. t. c. 2. adj. Que no tiene*



estabilidad o permanencia.3. m. Aquello que mueve material o moralmente algo.4. m. Escultura articulada cuyas partes pueden ser móviles.5. m. Fís. Cuerpo en movimiento”,

Bajo ese conocimiento el consumidor y los demás empresarios del sector ,al visualizar la palabra “full” que aunque esté compuesta por “móvil”, no podrán distinguir el origen empresarial de ese signo y pensarán que todos son parte y provenientes del titular inscrito, sea de la empresa **VIRTUALIS S.A.**, que tiene inscrito la marca y nombre comercial “full”. En razón de ello y en aplicación de la normativa dicha, el signo pretendido viola los artículos 2, 65 y 66 de la ley de marcas de repetida cita y en ese sentido, se debe rechazar la solicitud planteada, con lo cual también se confirma en cuanto a este punto la resolución recurrida.

En un segundo escenario y dado que el Registro rechazó la solicitud planteada y acogió la petición que hiciera la oponente **VIRTUALES S.A.**, del nombre comercial “**FULLMOVIL**” (**diseño**), este Tribunal se avoca a determinar si cumple con las formalidades intrínsecas para que sea inscrito. Ya vimos cómo esta denominación fue rechazada por derechos de terceros. Ahora la pregunta es, si esa denominación tiene la distintividad necesaria en sí misma para ser registrada.

Es importante indicar que respecto al análisis de un signo desde el punto de vista de las formalidades intrínsecas, se debe determinar si el signo contiene vicios en sí mismo que lo hagan descriptivo, engañoso y por ende con falta de distintividad.

Respecto a ello, la denominación propuesta por el oponente “**fullmovil**” que como se indica supra significaría “*lleno en movimiento*”, constituyen términos que no son descriptivos de alguna característica del producto o servicio al cual se aplicaría. Ahora, respecto a la relación entre la denominación y el establecimiento comercial que protege para brindar servicios de telecomunicaciones, no se constituye engaño alguno, ya que no existe confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, la cualidades, la aptitud para el empleo o consumo o alguna otra



característica del servicio que se trate.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos **2, 65 y 66** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial solicitado **FULLMOVIL FULLEATE (DISEÑO)**, fundamentado en una similitud gráfica y fonética con los signos inscritos FULL, propiedad de la empresa **VIRTUALIS S.A.** Asimismo comparte este Órgano de Alzada lo resuelto por el A-quo en cuanto acoge la solicitud de inscripción del nombre comercial **“FULLMOVIL”**, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Stevens Gutiérrez Arce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas diez minutos treinta y seis segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce, 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor Stevens Gutiérrez Arce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas diez minutos treinta y seis segundos del veintiséis de setiembre de dos mil doce, la cual, en este acto se



confirma en cuanto rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial **FULLMOVIL FULLEATE (DISEÑO)**”, solicitada por el señor Stevens Gutiérrez Arce y acoge la solicitud de inscripción del signo “**FULLMOVIL**”, pedida por la empresa **VIRTUALIS S.A.** 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.**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.