



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0177-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “OTHOS TELECOM” (DISEÑO)

GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-9706)


Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0685-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del dos de octubre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, casada una vez, abogada, cédula de identidad número uno-mil cuarenta y uno-ocho-cientos veinticinco, en su condición de apoderada especial de la empresa **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, nueve minutos, veinticuatro segundos del trece de febrero del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de Noviembre del 2013, la Licenciada **Melissa Mora Martin**, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios  **thos telecom** en clase 35 para proteger y distinguir: *“Publicidad, gestión de negocios y administración comercial de servicios de telecomunicación”*.



SEGUNDO. Mediante resolución final de las ocho horas, nueve minutos, veinticuatro segundos del trece de febrero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. En escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Melissa Mora Martin**, en representación de **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra la resolución final supra citada y en razón de que el Registro de la Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación se conoce el asunto en esta Instancia.


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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 23 de Octubre de


1979, el nombre comercial “**TELECOM**” con el diseño: , bajo el registro número **56374**, propiedad del señor **WOLFGAN BARON PAPESCH**, el cual protege y distingue: “un local, de sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural




como urbana”. (Ver folio 50).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 7 de Noviembre de 2008, y vigente hasta el 7 de Noviembre de 2018, la marca de servicios “ **TELCOM**” con el

TELCOM

diseño: , bajo el registro número **182041**, en **clase 38** Internacional, propiedad de la empresa **AV-X EXPRESIÓN AUDIO VISUAL S.A.**, la cual protege y distingue: “Servicios de telecomunicaciones”. (Ver folio 52).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada  **thos telecom**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto del análisis y cotejo es muy similar al nombre comercial “**TELECOM**”(DISEÑO) bajo el registro número **56374** y a la marca de servicios “ **TELCOM**” (DISEÑO) bajo el registro número **182041**, que protegen servicios relacionados y destinados al mismo tipo de consumidor, lo que provocaría confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que la marca propuesta incurre en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La recurrente inicia su escrito de apelación refiriéndose al cotejo entre los signos registrados y la marca propuesta, indicando que la marca de su representada dista por mucho de los diseños que las marcas registradas presentan, lo que elimina cualquier similitud causante de asociación por parte del consumidor, considera que al realizar un cotejo gráfico debe de pesar todos los elementos diferenciadores, si bien es cierto los tres signos comparten similitud gráfica en el elemento denominativo, eso no quiere decir que sea el elemento predominante en la marca de su representada.



En cuanto al cotejo fonético menciona que los signos registrados poseen la denominación “TELCOM”, término que se asemeja al de la marca de mi representada “TELECOM”, sin embargo, la marca de su representada posee un elemento más que crea una diferencia respecto a las registradas y que al momento de pronunciarse el distintivo de su marca se centra en la palabra “OTHOS”, provocando distinción.

Sobre el cotejo ideológico indica que no existe significado alguno para la palabra TELCOM, por lo que no se puede afirmar con base a alguna fuente fehaciente que se trata de un término que refiera a telecomunicaciones, sin embargo, se hace esta relación entre el término TELCOM y el que utiliza la marca de su representada TELECOM. Además el término OTHOS de su representada es un término de fantasía y carente de significado, debiendo enfocarse la evaluación en este aspecto por ser el denominativo predominante en la marca de su representada.


Como un segundo punto, destaca que el hecho de que las solicitudes sean mixtas como en el presente caso, debe tener una evaluación en conjunto de todos sus elementos, los cuales determinarán la aptitud distintiva del signo marcario que se pretende registrar. Aduce que no se emite un criterio íntegro del signo que su representada solicita inscribir, pues no se esgrime un criterio en cuanto al diseño del signo, el cual es una creación de carácter único y original, y de completa invención de su representada.

Por último, trata el tema del riesgo de asociación empresarial y confusión en el consumidor, señalando que no es de recibo la limitación excesiva de registrar una marca por tener similitud en un término que a la postre resulta genérico y por ende no debería ser de apropiación registral por carecer de distintividad, por lo que no debió el registro haber permitido el registro de dos marcas que carecen de elementos que las diferencien de las demás marcas en el mercado, no obstante, la marca de su representada posee elementos suficientes diferenciadores, pues pese a contener una palabra de uso común, lo que la torna distintiva de las marcas en el mercado es el término de fantasía OTHOS. Agrega que se pudo constatar claramente en la base de datos del registro, cómo



se permite la coexistencia de marcas con la denominación “**TELECOM**”, para lo cual cita las marcas “**ITELLUM YOUR I SOURCE FOR GLOBAL TELECOM**” y “**CRC TELECOM CONSULTING**”, por lo que no cabe argumento para rechazar la solicitud de su representada por cuanto la distintividad de la misma radica en el término de fantasía OTHOS, como su diseño el cual es una creación única y original.

Concluye diciendo que la marca “**OTHOS TELECOM**” (**DISEÑO**) es una creación original y novedosa que intenta proteger servicios en la clase 38 de la Clasificación Internacional, siendo suficientemente distintiva y por la composición en la escritura del signo de su representada se aprecia un signo totalmente distintivo a los signos registrados, encontrándose la marca propuesta dentro de los parámetros permitidos por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En consecuencia, no se detectó ningún rastro de confusión al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores, por lo que se debe revocar en todos sus extremos la resolución de rechazo de plano y continuar con el proceso de inscripción de la marca de su representada.

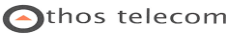
CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que se analiza, puede observarse que el registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo solicitado thos telecom porque determinó que en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, se solicitó y se inscribió con anterioridad la marca de servicios “**TELCOM**” (**DISEÑO**) y el nombre comercial “**TELECOM**”(**DISEÑO**) inscritos bajo los registros número **182041** y **56374**, propiedad de la empresa **AV-X EXPRESIÓN AUDIO-VISUAL SOCIEDAD ANONIMA** y del señor **WOLFGAN BARON PAPESCH**, respectivamente, por lo que el distintivo marcario propuesto resulta confundible.

Efectuado el análisis comparativo entre la marca a registrar y los signos registrados, se establece que entre éstos el elemento caracterizante y distintivo es “**TELECOM**”. Por consiguiente el distintivo solicitado está incluido en los signos inscritos por titulares diferentes al solicitante.



Desde un punto de vista **gráfico** surge entre los signos cotejados una confusión visual que es causada por la similitud con el elemento “**TELECOM**” que resalta en cada una de las denominaciones referidas. La presencia de la expresión “**OTHOS**” y el elemento **figurativo** que asemeja a un círculo en la marca solicitada, no vienen a trazar una diferencia tal que la individualice plenamente con respecto a la denominación que conforman los signos registrados, al contrario de esto, el círculo que contiene la marca propuesta establece una similitud con los signos registrados, lo que magnifica un posible riesgo de confusión en el público consumidor respecto a la procedencia empresarial de cada uno de los signos. Ello porque el registro solicitado induce abiertamente al consumidor a creer que los servicios que ofrece provienen de alguno de los titulares de los signos inscritos.

En cuanto al cotejo **fonético**, y en razón de lo señalado supra, la pronunciación de las denominaciones resulta muy parecida, debido a que la marca propuesta contiene el término “**TELECOM**” y “**OTHOS**”, siendo que este último no viene a generar alguna diferencia significativa. Y desde el punto de vista **ideológico**, los signos son percibidos por el consumidor de una misma forma, dado que **TELECOM** es una abreviatura de TELECOMUNICACIONES lo que le ocasionaría de manera inevitable un riesgo de confusión.

Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se hace el análisis de los servicios y el giro comercial de los signos enfrentados. La pretendida  busca proteger en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, venta de servicios de telecomunicaciones, éstos son los mismos servicios que protege la marca inscrita “**TELCOM**” (**DISEÑO**)” bajo el registro número **182041** y se relacionan con el giro empresarial que se desarrolla en el establecimiento comercial identificado con el nombre comercial “**TELECOM**”(DISEÑO)” bajo el registro número el registro número **56374**, dedicado a sistemas de comunicación de radio entre particulares, tanto de zona rural como urbana. Como puede apreciarse los servicios de la marca que se propone y la inscrita, así como el



giro comercial a que se dedica el establecimiento comercial del nombre comercial inscrito, se relacionan entre sí, y por ende, son de una misma naturaleza por estar referidas a las “**telecomunicaciones**”, lo cual unido a la coincidencia de los signos mencionado líneas atrás impide la convivencia registral de los signos, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el público consumidor.

En razón de lo indicado supra, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”. Al respecto, afirma la doctrina que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288). El Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), b), y d), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

Cabe indicar, que el término preponderante es el vocablo “**TELECOM**”, y no “**OTHOS**” como lo pretende hacer ver el recurrente y eso es lo que recordará el consumidor y lo asociará al grupo empresarial o titular registral inscrito. Aunado a lo anterior, contrario a lo manifestado por el recurrente, debe éste recordar que en los signos mixtos, según ha sostenido la más aceptada doctrina, en líneas generales prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, dado que aquel constituye el nombre de la marca y es el que será utilizado por el público consumidor para referirse a los productos o servicios que ésta ofrece.



Alega también la recurrente, que en el Registro de la Propiedad Industrial se permite la coexistencia de marcas con la denominación “**TELECOM**”, para lo cual cita las marcas “**ITELLUM YOUR I SOURCE FOR GLOBAL TELECOM**” y “**CRC TELECOM CONSULTING**” y se le está negando el derecho a una inscripción, que ya otros han hecho. Sobre este aspecto, resulta necesario señalar, que el hecho de que existan registros que utilizan dicho nombre no implica que este Tribunal esté obligado a inscribir el signo pretendido, toda vez, que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral y bajo la normativa citada líneas atrás.


Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Registro, en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A.**, porque transgrede lo dispuesto en el numeral 8 incisos a), b) y d), artículo 25 párrafo primero, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

Consecuencia de todo lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Melissa Mora Martin** en representación de la empresa **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, nueve minutos, veinticuatro segundos del trece de febrero del dos mil catorce, la que 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, 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesta por la Licenciada **Melissa Mora Martin** en representación de la empresa **GLOBAL MARKETING SOLUTIONS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, nueve minutos, veinticuatro segundos del trece de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que deniegue la inscripción de la marca de servicios  **thos telecom** en clases 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33