



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0210- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BOOMERANG WIRELESS”
(DISEÑO)

BOOMERANG WIRELESS S.A., apelante

Registro de La Propiedad Industrial (Exp. de origen 2013-9704)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 734-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas y veinte minutos del veintiocho de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Melissa Mora Martin, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil cuarenta y uno- ochocientos veinticinco, apoderado especial de la empresa **BOOMERANG WIRELESS S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- ciento veinticuatro mil trescientos ochenta y seis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y treinta y cinco segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de noviembre de dos mil trece, por la Licenciada Melissa Mora Martin, en su condición y calidades dichas, solicita la inscripción de la marca multiclase de servicios “**BOOMERANG WIRELESS**” (DISEÑO), para proteger y distinguir: **En clase 35** de la Clasificación Internacional, “*Servicios de gestión de negocios y administración comercial de servicios inalámbricos*”. **En clase 37**, “*Servicios de instalación y mantenimiento de servicios inalámbricos*”.



II. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y treinta y cinco segundos del diecisiete de febrero de dos mil catorce, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

III. Que mediante escrito presentado el día 20 de Febrero del 2014, la Licenciada Melissa Mora Martin en representación de la empresa **BOOMERANG WIRELLESS S.A.**, presenta recurso de revocatoria con apelación subsidiaria contra la resolución antes citada y siendo que el recurso de revocatorio fue desestimado por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 Ureña Boza 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, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**BOOMERANG**” número de registro 119957, inscrita desde el 12 de Mayo de 2000, vigente hasta el 12 de Mayo de 2020 a favor de **THE CARTOON NETWORK INC.**, para proteger en clase 38 internacional, servicios de difusión de televisión y de televisión por cable, servicios de difusión de computadoras por medio de la red mundial. (Folios 7 y 8)



2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios **“BOOMERANG”** número de registro 161100, inscrita desde el 18 de Agosto de 2006, vigente hasta el 18 de Agosto de 2016 a favor de **THE CARTOON NETWORK INC.**, para proteger en clase 38 internacional, servicios de telecomunicación, en particular, difusión y transmisión de programas de radio y de televisión, de sonidos , de imágenes, y de información, también por medio de alambre, de cable, de satélite, de radio, por redes de computadoras globales u otras redes de computadoras y por medio de equipo técnico similar, servicios de telecomunicación de información (incluyendo páginas web), programas de computadoras y de cualquier otro dato, servicios de correo electrónico, servicios de proveer acceso a usuarios a la internet (proveedores de servicio), servicios de proveer conexiones de telecomunicaciones a la internet o a bases de datos, servicios de telecomunicaciones por puerta de entrada, servicios de venta al por mayor en línea (comercio electrónico), servicios de recolección y suministro de noticias, de mensajes e información, servicios de agencias de prensa e información no comercial . (Folios 47 y 48)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la empresa de la empresa **BOOMERANG WIRELESS S.A.**, por haber considerado que la marca **“BOOMERANG WIRELESS” (DISEÑO)** corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marca inscritas **“BOOMERANG”** por cuanto protege servicios relacionados y van destinados al mismo tipo de consumidor, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, por lo cual se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Por otra parte la sociedad recurrente alega que pese a la similitud denominativa ambos diseños distan y por mucho de cualquier similitud que sea causante de asociación por parte del consumidor en presencia de ambas marcas, careciendo de elementos en común que pudieran causar engaño, en virtud de la estilización de las letras, los colores y figuras que presentan. Ambas marcas poseen la denominación **BOOMERANG**, sin embargo la marca de su representada a simple vista posee un elemento más que logra crear una diferencia con respecto a la marca registrada a la hora de pronunciarse. Además indica que no existe riesgo de asociación al realizar el cotejo ideológico, pues nuestra marca se refiere a servicios inalámbricos que tal como el “**BOOMERCANG**” salen y regresan a su punto de partida.

Se refiere además al riesgo de asociación empresarial y confusión en el consumidor, refutando que las marcas protegidas son para servicios en la clase 38 internacional, mientras que su marca se solicitó como una marca multiclase para proteger servicios en la clase 35 y 37 de la Clasificación Internacional. Trae a colación el Principio de Especialidad y menciona que no encuentra semejanza alguna y se está dando una excesiva protección en el caso en concreto por cuanto la protección que se le da a los servicios de la marca registrada no tienen relación alguna con los de la marca de su representada, no pudiendo darse una protección a ultra petita de este tipo que limita sin razón alguna la protección de los productos que pretende amparar su representada.

Señala que no se detecta ningún rastro de confusión o de posible asociación por parte del público consumidor, siendo **BOOMERANG WIRELESS (DISEÑO)** una marca creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de ley, 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 presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 de su Reglamento, por lo cual se



debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado. De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Si observamos el signo propuesto **“BOOMERANG WIRELESS” (DISEÑO)**, denominativamente es similar a los signos inscritos, con la única diferencia de la palabra **“WIRELESS”** al final de la marca propuesta, además la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, es **“BOOMERANG”**, por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe similitud y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles debido a que el consumidor podría asociar que ambas marcas pertenecen al mismo origen empresarial alrededor del concepto **“BOOMERANG”**, como una línea dedicada a brindar servicios que pueden proveerse, administrarse, publicitarse mediante los servicios inalámbricos que busca proteger el signo solicitado, por lo que existiría la posibilidad de riesgo de confusión que impide el registro de la marca solicitada.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, las inscritas **“BOOMERANG”**, como el signo propuesto **“BOOMERANG WIRELESS” (DISEÑO)**,



son marcas de prevalencia denominativa, y según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente de las marcas inscritas, son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**BOOMERANG WIRELESS**”, como signo solicitado y las marcas inscritas “**BOOMERANG**”, tienen más similitudes que diferencias, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, asimismo desde el punto de vista ideológico también existe similitud por cuanto tal y como lo consignó el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución recurrida es claro que al compartir tanto los signos inscritos como el propuesto la palabra **BOOMERANG**, ideológicamente comparten el mismo significado; además al tratarse de marcas que protegen servicios que pueden ser relacionados, se corre el riesgo de causar confusión por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el *a-quo* en la resolución recurrida.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas cotejadas, lo que por sí es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético o ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Así, las



cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud entre la marcas solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, criterio que avala este Tribunal por lo que no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario, ya que el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la empresa **BOOMERANG WIRELLESS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y treinta y cinco segundos del diecisiete de febrero de 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 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la empresa **BOOMERANG WIRELLESS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y seis minutos y treinta y cinco segundos del diecisiete de febrero de dos



mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“BOOMERANG WIRELESS” (DISEÑO)**. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.