



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0229-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “SENDTEL (diseño)”

NEXPRO INTERNATIONAL DE PANAMÁ S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-518)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 807-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con diez minutos del veintidós de octubre del veintidós de octubre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos noventa y siete-seiscientos quince, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEXPRO INTERNATIONAL DE PANAMÁ S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en la Provincia de Panamá, Distrito Panamá, Corregimiento de Bella Vista, Urbanización Obarrio, Calle Samuel Lewis, Edificio Hotel Splendor, Apto/400C, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, ocho minutos, veintisiete segundos del veintiséis de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de enero del dos mil quince, el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro del signo:



como marca de comercio, para proteger y distinguir, “teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, auriculares para teléfonos móviles, cargadores eléctricos de baterías y baterías recargables”, **en clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, ocho minutos, veintisiete segundos del veintiséis de febrero del dos quince, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de marzo del dos mil quince, el Licenciado Sergio Jiménez Odio, en representación de la empresa **NEXPRO INTERNATIONAL PANAMÁ S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos, veintiséis segundos del doce de marzo del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las diez horas, veinte minutos, veintiséis segundos del doce de marzo del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre



de la empresa **COMPUNOW TRADING CORP**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de



comercio bajo el registro número **203323** desde el 3 de setiembre del 2010, vigente hasta el 3 de setiembre del 2020, la cual protege y distingue en **clase 9** Internacional: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, extintores”. (Ver folios 14 al 15).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando



la inscripción de la marca de comercio para proteger y distinguir, “teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, auriculares para teléfonos móviles, cargadores eléctricos de baterías y baterías recargables”, **en clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 14 y 15, la marca



de fábrica y de comercio registro número **203323**, la que protege y distingue, “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos



acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, extintores”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 del Reglamento a esa ley.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación presentado el cuatro de marzo del dos mil quince, alega por el principio de especialidad, la marca de su representada puede coexistir con la marca ya inscrita por la limitación que existe entre los productos que cada uno protege, ya que son completamente diferentes.

Señala, que la marca que busca proteger su representada tiene la aptitud necesaria para no generar un conflicto que provoque posteriormente una confusión en el consumidor debido que tanto el nombre como el logo así como los productos a proteger son muy diferentes, por lo que no debería existir confusión alguna con el nombre que se pretende proteger.

Además, argumenta que las marcas no generan confusión ya que el nombre de su representada posee elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que lo distinguen de otras marcas. En su escrito de agravios presentado ante este Tribunal el 20 de julio del 2015, argumenta que si bien es cierto los signos tienen letras en común no presentan una composición literaria parecida. Las letras D y L hacen una gran diferencia en el signo y le dan suficiente distintivo para que no exista confusión entre ambos signos. A nivel fonético hacen que la pronunciación de ambos sea diferente.

También en su escrito de agravios agrega que el signo de su representada está compuesto por la palabra “send” con una traducción al idioma español de “enviar”, y “TEL” que se puede entender como diminutivo de la palabra “telefonía”. Al pronunciar ambos signos la diferencia es muy clara. Y por ende, desde el punto de vista visual no habría problema porque los signos son diferentes, al igual que los logos.



Indica, que su representada busca proteger “teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, auriculares para teléfonos móviles, cargadores electrónicos de baterías y batería recargables.” El término “teléfono móvil” se define según la Real Academia Española como un aparato portátil de un sistema de telefonía móvil y no siempre comprende un aparato de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes como otro tipo de dispositivos. En este caso hay que considerar que los productos de ambas empresas son distintos por más que se encuentran protegidos en la misma clase. Por lo que solicita se continúe con el trámite de inscripción del signo distintivo de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizada la resolución venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados.

La normativa marcaria es muy clara al negar la inscripción de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, cuando pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión con los productos, por su relación como de su origen empresarial, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir “**SENDTEL (diseño)**”, y el signo inscrito “**SENTEY (diseño)**”, presentan una composición literaria muy parecida, no obstante, y a pesar, que se diferencian por las letras “**D**” y “**L**”, en la marca pretendida, y la “**Y**” en el distintivo inscrito, así como los “**logos**” en ambos signos, no hacen gran diferencia como para que el consumidor medio no se confunda, ya que los elementos mencionados en la pretendida no son lo suficientemente distintivos, de ahí, que se



puede afirmar que a nivel **gráfico** como puede apreciarse la parte denominativa de los signos **SENDTEL** (solicitada), y **SENTEY** (inscrita), comparten cinco letras, **S-E-N-T-E**, por lo que su estructura gramatical es muy similar, por lo que el consumidor al visualizarlas en su conjunto puede caer en confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel **fonético**, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, hay diferencia en el tamaño de la letra “**D**” y “**L**”, en la marca pretendida, y la “**Y**” en el distintivo inscrito, no aporta elemento alguno que al vocalizarlas las haga diferentes, existiendo así igualmente confusión auditiva.

Desde el punto de vista **ideológico**, tenemos que, los signos bajo estudio carecen de significado conceptual, por tratarse de fantasía.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los productos que se pretenden proteger con la solicitada, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y los amparados en la misma clase, por la ya inscrita, según se desprende de folios 2 y 14 del expediente, ambos distinguen productos que se relacionan entre sí.

Lo anterior, por cuanto entre los productos que distingue el signo inscrito, por lo menos en lo tocante a los aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, refieren a un genérico, que abarca por supuesto, según la tecnología actual, los productos que pretende amparar la marca propuesta, a saber, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, articulares para teléfonos móviles, cargadores eléctricos de baterías y baterías recargables, por lo que al estar frente a productos relacionados podría causar riesgo de confusión (Art. 8, inciso a), y de asociación (Art. 8, inciso b), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de la que se encuentra inscrita bajo el registro número **203323**, propiedad de la empresa **COMPUNOW TRADING CORP**



De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, 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 al señalar 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**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso hemos de indicar, que se aplicó el principio de especialidad en cuanto a los productos que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los que amparan los signos inscritos, están relacionados, tal y como se explicó supra, en el sentido que los productos de la pretendida se encuentran contenidos entre algunos de los productos que distingue la marca registrada, por lo que a este respecto se relacionan entre sí.

Respecto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001 citado líneas atrás, página 293, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada **contrario sensu**, ya que la relación



apuntada entre los productos, y la similitud entre los signos cotejados no son los suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita

En lo relativo al alegato de la recurrente, que el signo solicitado está compuesto por la palabra “send” con una traducción al idioma español de “enviar”, y “TEL” que se puede entender como diminutivo de la palabra “telefonía”, y que al pronunciar ambos signos la diferencia es muy clara. Y por ende, desde el punto de vista visual no habría problema porque los signos son diferentes, al igual que los logos. Al respecto cabe indicar al recurrente, que los distintivos marcarios bajo examen son mixtos, y en virtud de ello, se deben cotejar globalmente. Desde esa perspectiva de conjunto, tenemos que en cada una de las marcas, sobresale el elemento denominativo: **SENDTEL-SENTEY**, las cuales tienen en común cinco letras, **S-E-N-T-E**, por lo que en su estructura gramatical resultan semejantes, y con éstas es que el consumidor va a identificar los productos.

Lo anterior, hace que los signos sean muy similares en los niveles gráficos y fonéticos, ya que las letras “**D**” y “**L**”, y el “**logo**” en el signo propuesto son insuficientes para diferenciarlo del distintivo inscrito, y por lo tanto es factible que se produzca confusión entre los consumidores, en cuanto al origen empresarial de ambas marcas, pues estamos en la misma clase y productos que se relacionan, lo que impide la coexistencia registral. Por lo que contrario a lo que señala el apelante, esa identidad podría causar confusión en los consumidores.

QUINTO. Conforme a los argumentos expuestos, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEXPRO INTERNATIONAL PANAMÁ S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, ocho minutos, veintisiete segundos del veintiséis de febrero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**SENDTEL (diseño)**”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.



SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Sergio Jiménez Odio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NEXPRO INTERNATIONAL PANAMÁ S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, ocho minutos, veintisiete segundos del veintiséis de febrero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**SENDTEL (diseño)**”, en **clase 9** 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.