



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0166-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO*”

BCP, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11184-06)

Marcas y otros signos

VOTO N° 867-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en representación de la empresa **BCP, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintisiete minutos, cincuenta y un segundos, del veinticinco de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre de 2006, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO**”, en **Clase 09** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Teléfonos, aparatos periféricos y accesorios (comprendidos dentro de la clase).*”



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, veintisiete minutos, cincuenta y un segundos del veinticinco de enero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 12 de febrero de 2010, el Licenciado **Montero Sequeira**, en la representación indicada, planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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. 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 inscrita la marca “**TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO**”, bajo el Registro No.188496, en **Clase 09** de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, vigente desde el 03 de abril de 2009 y hasta el 03 de abril de 2019, que fuera presentada al Registro de la Propiedad Industrial desde el 20 de octubre de 2005, para proteger y distinguir: “*aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos e instrumentos*”



para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.”, (v. folios 33 y 34). 2.- Que a folio 20 del presente expediente se encuentra la carta de consentimiento firmada por el Licenciado Aarón Montero Sequeira en representación, según consta a folios 71 a 79, de la empresa ADMINISTRADORA DE MARCAS S.DE R.L. DE C.V., una sociedad organizada y existente conforme las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en calidad de titular de la marca “TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL”, inscrita en Costa Rica en clases 9, bajo el Registro No. 188496, en donde consiente en la inscripción de la marca “TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO”, solicitada en Costa Rica por la sociedad BCP, S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que entre el signo solicitado y la marca inscrita bajo el Registro No. 188496 existe identidad gráfica, fonética e ideológica, siendo además que ambas protegen productos similares y que se encuentran en la misma clasificación. Esta situación puede inducir a error o confusión al público consumidor, por lo que el signo solicitado carece de la distintividad necesaria para su registro. En relación con la carta de consentimiento para el registro de la marca, el Registro indica que no es admisible dado que en este caso son más las similitudes que las diferencias siendo que con dicho consentimiento no se resuelve el problema del riesgo de



confusión y asociación en el consumidor.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega que si bien es cierto el signo solicitado está conformado por términos de uso común, en su conjunto es una creación original de su representada y además perfectamente distintiva. Agrega que al comparar las marcas contrapuestas se nota que el término final es totalmente distinto, “CLARO” para el signo solicitado y “TEL-CEL” para el inscrito, siendo que estos vocablos no presentan similitud alguna a nivel gráfico, fonético o ideológico. El cotejo ideológico debe hacerse basado en esta última palabra; términos que no resultan cotejables por ser genéricos y descriptivos del lugar donde se comercializan los productos que ambas marcas amparan, dado lo cual no se producirá confusión en el consumidor, quienes están en capacidad de distinguir el origen empresarial del producto que adquieren.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.



Si observamos el signo propuesto “TODO COSTA RICA ES TERRITORIO CLARO”, denominativamente es idéntico al inscrito “TODO COSTA RICA ES TERRITORIO TELCEL”, ya que la única diferencia entre ellos consiste en la palabra final, que según afirma el mismo apelante es el lugar donde se comercializan los productos que pretende proteger y distinguir.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

En cuanto a la Carta de Consentimiento, con que pretende el solicitante defender su solicitud, y que constituye la aceptación por parte de la empresa titular del signo inscrito para que la Autoridad Registral proceda a inscribir la marca solicitada, este Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de ellas el **Voto No. 410-2009** de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, ha afirmado, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor:

“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios



*ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (..), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** / Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración*



*Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor./ 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 dos 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”, y siendo, que los servicios que protegen las marcas contrapuestas son idénticas, debe necesariamente rechazarse la solicitud propuesta...”*

Por eso, el criterio de esta Autoridad de Alzada, es que lleva razón el Registro ad quo al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico, fonético e ideológico existe identidad, además de la similitud entre los productos que protegen, podrán ser fácilmente confundidos pues el



consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos corresponden a una u otra empresa.

En este caso, ese consentimiento revela alguna suerte de “arreglo” entre las empresas interesadas, que hace a la titular de las marcas inscritas considerar que su derecho no es afectado por el signo solicitado, sin embargo los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los servicios que va a adquirir se mantiene y es éste precisamente el que debe proteger en este caso la Autoridad Registral.

Consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a servicios iguales a los identificados con las marcas inscritas. Permitir la coexistencia de estos signos, quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BCP, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintisiete minutos, cincuenta y un segundos del veinticinco enero de dos mil diez, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BCP, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintisiete minutos, cincuenta y un segundos del veinticinco enero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33