



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0356-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo FOTO-CEL

Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 662-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 902-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S.R.L. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48 horas del 24 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de enero de 2007, el Licenciado Geovanni Bonilla Goldoni, en representación del Instituto Costarricense de Electricidad, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **FOTO-CEL**, en clase 38 para distinguir servicio de infocomunicaciones inalámbricas que permite la descarga, visualización o transferencia telemáticamente de imágenes de cualquier tipo.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2008, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V., presentó formal oposición en contra de la



referida solicitud de inscripción marcaria.

III.- Que mediante resolución dictada a las 14:48 horas del 24 de setiembre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de octubre de 2008, el Licenciado Montero Sequeira, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación en su contra.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro en Costa Rica de las siguientes marcas de servicios, todas inscritas a nombre de Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V.:

- 1- **TELCEL**, clase 38, registro N° 165337, vigente hasta el 26 de enero de 2017, para distinguir agencias de información (noticias); agencias de prensa; alquiler de aparatos de fax; alquiler de aparatos de telecomunicación; alquiler de aparatos para la transmisión de mensajes; alquiler de módems; alquiler de teléfonos; comunicaciones por redes de fibras ópticas; comunicaciones por terminales de ordenador; comunicaciones radiofónicas; comunicaciones telefónicas; comunicaciones telegráficas; difusión de programas de televisión; difusión de programas radiofónicos; emisiones radiofónicas; emisiones televisadas; expedición de




mensajes (despachos); informaciones en materia de telecomunicaciones; mensajería electrónica; radiodifusión; radiotelefonía móvil; servicios de llamada radioeléctrica; servicios de télex; servicios telefónicos; servicios telegáficos; televisión por cable; transmisión de despachos; transmisión de mensajes (despachos), transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador, transmisión de mensajes, transmisión de telecopias, transmisión de telegramas, transmisión vía satélite (folios 69 a 71).




- 2- , clase 38, registro N° 165269, vigente hasta el 22 de enero de 2017, para distinguir agencias de información (noticias); agencias de prensa; alquiler de aparatos de fax; alquiler de telecomunicación; alquiler de aparatos para la transmisión de mensajes; alquiler de módems; alquiler de teléfonos; comunicaciones por redes de fibras ópticas; comunicaciones por terminales de ordenador; comunicaciones radiofónicas; comunicaciones telefónicas; comunicaciones telegráficas; difusión de programas de televisión; difusión de programas radiofónicos; emisiones radiofónicas; emisiones televisadas; expedición de mensajes (despachos); informaciones en materia de telecomunicaciones; mensajería electrónica; radiodifusión ; radiotelefonía móvil; servicios de llamada radioeléctrica; servicios de télex; servicios telefónicos; servicios telegáficos; televisión por cable; transmisión de despachos; transmisión de mensajes (despachos); transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador; transmisión de mensajes; transmisión de mensajes; transmisión de telecopias; transmisión de telegramas; transmisión vía satélite (folios 72 a 74).




- 3- , clase 38, registro N° 166881, vigente hasta el 10 de abril de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 75 a76).




- 4- , clase 38, registro N° 165272, vigente hasta el 22 de enero de



2017, para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 77 a 78).

- 5-  , clase 38, registro N° 166882, vigente hasta el 10 de abril de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones celulares y radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 67 a 68).

- 6-  , clase 38, registro N° 166975, vigente hasta el 10 de abril de 2017, para distinguir servicios de comunicaciones celulares, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales o televisados (folios 79 a 80).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado como marca, **FOTO-CEL**, cumple con los requisitos tanto intrínsecos como extrínsecos para poder ser registrada. El apelante, por su parte, en audiencia dada por este Tribunal indica que su representada no solamente se dedica a los servicios de comunicación celular, que la marca TELCEL es uno de los activos más fuertes de la empresa, que TELCEL y FOTO-CEL son muy parecidas lo cual generaría confusión, y que carece de novedad.

CUARTO. APTITUD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA



MARCA REGISTRADA. Si bien el presente asunto se ha planteado bajo la óptica de la aptitud extrínseca del signo para convertirse en una marca registrada, considera este Tribunal que el signo propuesto cae más bien en una prohibición de tipo intrínseco. El tratadista Manuel Lobato explica la razón de la exclusión al registro de las marcas compuestas únicamente por elementos descriptivos:

“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contrasignados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a la disposición de todos los competidores

(...)

Los signos que pueden servir para señalar el destino están constituidos por la indicación de la función del producto al que pretenden distinguir (...)

... la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.) ... La marca descriptiva indica alguna característica relevante del producto o servicio distinguido ...”

Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 211-212, 213, 215.

En el presente asunto, tenemos que FOTO-CEL describe las ideas de fotografía y telefonía celular, y si los servicios a distinguir son en resumen los de comunicaciones inalámbricas que permiten visualizar imágenes, tenemos que las fotografías son imágenes, y las comunicaciones inalámbricas son normalmente prestados a través de teléfonos celulares, entre otros medio, por lo que el signo consiste únicamente en una forma de describir una característica del servicio, sea el indicar que las imágenes consistentes en fotografías son comunicadas inalámbricamente a través de teléfonos celulares.



Así, se debe de avalar el argumento emitido por la representación de la empresa apelante en este sentido, ya que la sencillez del signo propuesto hace que éste no posea aptitud distintiva bastante relacionada a los servicios propuestos, por lo que hace aplicable no solamente el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, sino también el inciso g) de dicho artículo, que rezan:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

(...)”

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto **FOTO-CEL** no puede ser inscrito como marca de servicios según lo solicitado, por carecer de aptitud distintiva intrínseca; así, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V., revocándose en este acto la resolución venida en alzada para denegar el registro solicitado.

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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:48 horas del 24 de setiembre de 2008, la cual se revoca y en su lugar se deniega el registro solicitado. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74