



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0263-TRA-PI



Oposición a solicitud de registro como marca de comercio “ **mi.tv** ”

**MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2014-833)

Marcas y otros Signos Distintivos

### *VOTO N° 963-2015*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, mayor, casado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1196-0018 en su condición de apoderado de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:43:34 horas del 23 de febrero de 2015.

#### **RESULTANDO**

I. Que mediante memorial presentado el 30 de enero de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **AISHA ACUÑA NAVARRO**, en su condición de apoderada de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la



marca “ **mi.tv** ”, para proteger y distinguir: Software informático para publicación e intercambio de medios digitales e información vía redes informáticas y de comunicación global;



software informático para el control y administración de aplicaciones de acceso a servidores; herramientas de desarrollo de software informático; software informático para usar como interfaz de programación de aplicaciones (API); software informático para crear índices de información, índices de sitios web e índices de otros recursos de información; software informático para aplicación e integración de bases de datos; software de aplicación, en particular, para teléfonos móviles y computadoras Tablet, en clase 9.

**II.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el diario oficial la Gaceta, y dentro del plazo conferido, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, y **TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

**III.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:43:34 horas del 23 de febrero de 2015, resolvió; “(...) Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, y **TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la



marca “ **mi.tv** ” en clase 9 presentada por **AISHA ACUÑA NAVARRO**, en su condición de apoderada de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, la cual en este acto se deniega (...).”

**IV.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 6 de marzo de 2015, el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en su condición de apoderado de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida, que el Registro de Propiedad Industrial rechazó el recurso de apelación y admitió el de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.



V. 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

### CONSIDERANDO

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

**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.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en virtud de que una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, se determina que el signo propuesto contraviene el artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas, al ser engañoso y carente de distintividad, por lo que debe acogerse la oposición planteada en ese sentido por **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, y **TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.** y denegar la solicitud del signo “




” en clase 9 internacional.



Por su parte, el apoderado de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR**



**S.A.**, manifestó en su escrito de apelación que el signo “  ” tiene suficiente aptitud distintiva si se analiza en conjunto y no en sus partes, como de forma arbitraria lo hizo el Registro. La marca solicitada no es engañosa ya que los productos que distingue si están dirigidos a temas relacionados con la televisión. Se aporta prueba para demostrar que se pretende usar la marca para productos relacionados con la televisión, por lo que el uso de las letras “TV”, dentro del signo no lo convierte en engañoso o irregistrable.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De previo a pronunciarnos sobre el fondo del presente asunto este Órgano de alzada, considera de suma importancia traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° que define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto a situaciones que impidan su registración, por contraposición a otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:



(...) j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).”

En el presente caso conviene analizar el signo propuesto para determinar si el mismo resulta engañoso en relación a los productos que distingue:



para distinguir: Software informático para publicación e intercambio de medios digitales e información vía redes informáticas y de comunicación global; software informático para el control y administración de aplicaciones de acceso a servidores; herramientas de desarrollo de software informático; software informático para usar como interfaz de programación de aplicaciones (API); software informático para crear índices de información, índices de sitios web e índices de otros recursos de información; software informático para aplicación e integración de bases de datos; software de aplicación, en particular, para teléfonos móviles y computadoras Tablet.

Resulta claro que el consumidor al estar frente a la marca desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico podrá pensar que se trata de productos relacionados con la televisión [TV], ya que el distintivo presenta dentro de su denominación la abreviatura de ese término y el solicitante no lo delimitó a productos para la televisión.

Desde esa perspectiva se considera que, el signo puede inducir a error al consumidor a la hora de obtener el producto, pues le está atribuyendo una naturaleza específica (que está dirigido o relacionado a la televisión) y al no ser así lo convierte en engañoso.

Existe entonces, la posibilidad de engaño sobre la naturaleza de los productos, su modo de fabricación, las cualidades, el uso, es decir el signo puede hacer pensar al consumidor que se



trata de productos relacionados con la televisión, pero en la lista de productos no se detalla que van dirigidos a ese campo.

Con respecto a los signos engañosos, el autor Diego Chijane, indica:

Los signos engañosos constituyen un específico caso de contravención del denominado orden público económico, al atentar contra los principios de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad concurrencial, generándose además una inadmisibles desorientación del público consumidor y un desvanecimiento de la legal función atribuida a los signos marcarios. [...] Básicamente el engaño resulta desleal hacia el público consumidor, dado que constriñe su libre albedrío al inducirsele a preferir una oferta que sugiere falsa información, pero también perjudica a los competidores y, en general, al normal funcionamiento del mercado como institución. [*Derecho de Marcas., Diego Chijane Dapkevicius., Madrid, 2007, págs. 192 y 193*]

Por lo citado no es correcto el registro de signos engañosos en aras de mantener el orden público económico y velar por la veracidad del signo solicitado, que no se preste para generar falsas expectativas al consumidor final.

De igual forma, y según el numeral 7 inciso g), la falta de distintividad por parte de la marca respecto de los productos o servicios que van a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación los productos o servicios, de manera que cuanto más engañoso sea el signo respecto de los bienes, menos distintivo será.

Al no poseer la marca algún otro elemento que le otorgue un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer, no es susceptible de inscripción registral.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de Propiedad Industrial, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL**



**CELLULAR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, 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**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en su condición de apoderado de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:43:34 horas del 23 de febrero de



2015, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo , para la clase 9. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. -**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*