



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0168-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “*BEATZ TV HIP HOP Y MAS (DISEÑO)*”

FAIRFAX DATA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 9453-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 021-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del diecisiete de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Joseph Raymond Krieg Harder**, mayor, divorciado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 8-092-309, representación de la empresa **FAIRFAX DATA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-301400, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos y veintisiete segundos del once de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de octubre de 2010, el señor Joseph Raymond Krieg Harder, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “***BEATZ TV HIP HOP Y MAS (DISEÑO)***”, en **Clases 38 y 41** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: En Clase 38 “telecomunicaciones” y en Clase 41 “*educación, capacitación, entrenamiento, actividades deportivas y culturales*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, veintiocho minutos, veintisiete segundos del once de febrero de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Krieg Harder, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el de apelación 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrados los siguientes hechos: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 03 de febrero de 2009 y vigente hasta el 03 de febrero de 2019, la marca de comercio **“BEATZ 106 FM ALL BEATS-ALL THE TIME”**, **Registro No. 185853**, cuyo titular es la empresa Cooperativa TWO BIG B ENTERTAINMENT RAYKRI, S. A., para proteger y distinguir *“Servicios de comunicación y radiodifusión en todo el país en forma comercial y de una emisora de radio”*, en Clase 35 de la



nomenclatura internacional, (ver folios 16 y 17).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que al analizar la marca propuesta **“BEATZ TV HIP HOP Y MAS (DISEÑO)”** en relación con la inscrita **“ALL BEATS-ALL TIME BEATZ 106 FM (DISEÑO)”**, se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, dado que no existen diferencias suficientes entre estos signos, que aporten un distintividad considerable y permita su coexistencia, aunado a que ambos signos protegen, o pretender proteger, productos similares y relacionados, lo que provoca un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en lo que interesa, alega que las marcas confrontadas se encuentran en distintas clasificaciones; sea, la marca solicitada es para televisión y educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales en clases 38 y 41, mientras que la inscrita lo está en clase 35, siendo clara la diferencia entre estas tres clases. Afirma que, contrario al criterio del Registro a quo, no existe similitud de vocablos ya que la norma expresa (artículo 28 de la Ley de Marcas) indica que *“...la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio...”*, y en este caso el rechazo es por el uso de la palabra “BEATZ” por similitud gráfica, lo que es contrario a la ley y cita los artículos 28,



45 89, 90 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 17 de su Reglamento. Aunado a lo anterior, agrega que no existe oposición alguna de la parte supuestamente afectada con la similitud de vocablos, al contrario, es la Administración en forma unilateral la que se opone al registro creando con ello un monopolio de la marca en clase 35 para la utilización del vocablo “BEATZ”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr 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. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto, **“BEATZ TV HIP HOP Y MAS (DISEÑO)”**, es claro que; con excepción de “BEATZ” que es un término de fantasía, los demás términos de la marca solicitada “TV, HIP HOP” son genéricos y de uso común por cuanto el primero es la abreviación de “televisión” y el segundo es el nombre de un reconocido movimiento artístico muy popular, con raíces en la música afroamericana y que se transmite a través de la radio y la televisión. Dado lo anterior, resulta evidente que el término que otorgaría distintividad a este signo es “BEATZ” y por ello; tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, que en relación con el signo inscrito **“ALL BEATS-ALL TIME BEATZ 106 FM (DISEÑO)”** en el cual, también es **“BEATZ”** el término que predomina, es indiscutible su similitud a nivel gráfico y fonético. Aunado lo anterior a que, si bien es cierto las clases en que se pretende protección son diferentes, los servicios a proteger, dentro de ellos servicios de telecomunicaciones y de actividades deportivas y



culturales, pueden ser relacionados con los servicios de comunicación y radiodifusión de la marca inscrita. Efectivamente esto provoca que ambos signos sean incompatibles, haciendo improcedente su coexistencia registral. Y es que, precisamente la función de la Autoridad Registral es administrar la propiedad intelectual en nuestro país y “...*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...*”, tal como disponen los artículos 1° y 91 de la Ley de Marcas,

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que no son de recibo los agravios del apelante y, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a un signo inscrito, pues no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a productos similares, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Joseph Raymond Krieg Harder**, en representación de la empresa **FAIRFAX DATA, S.A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, veintisiete segundos del once de febrero de dos mil once.

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 **Joseph Raymond Krieg Harder**, en representación de la empresa **FAIRFAX DATA, S.A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, veintisiete segundos del once de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33