



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0202-TRA-PI

Oposición al registro de la marca “CRIME & INVESTIGATION NETWORK”

A & E TELEVISION NETWORKS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original 2669-05)

VOTO N° 024-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de enero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su concepto de apoderado especial de la empresa **A & E TELEVISION NETWORKS**, sociedad colectiva organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, domiciliada en 235 East 45th Street, Ciudad de Nueva Cork, Estado de Nueva Cork, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del siete de junio de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de abril de dos mil cinco, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la sociedad **A & E TELEVISION NETWORKS**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**CRIME & INVESTIGATION NETWORK**”, en clase 38 de la nomenclatura internacional, para distinguir

servicios de comunicación, servicios de difusión por televisión, por cable televisión, por televisión digital, por televisión satelital y por radio.

SEGUNDO. Que en fecha nueve de marzo de dos mil seis, el licenciado Luis Pal Hegedus, mayor de edad, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC., de Canadá, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca de servicios antes indicada.

TERCERO. Que en resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del siete de junio de dos mil siete, se dispuso: “**POR TANTO** // *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978(Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) y su Reglamento (decreto ejecutivo N° 30233-j), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC., contra la solicitud de inscripción del distintivo “CRIME & INVESTIGATION NETWORK” en clase 38 internacional, presentada por A & E TELEVISION NETWORKS, la cual SE DENIEGA. (...)*”

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de julio del dos mil siete, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa relacionada, apeló la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL DESISTIMIENTO PLANTEADO. Mediante escrito presentado ante este Tribunal, el licenciado Luis Pal Hegedüs, como representante de ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC., planteó el desistimiento de la oposición interpuesta en contra de la marca de servicios “**CRIME & INVESTIGATION NETWORK**”, solicitada por A & E TELEVISION NETWORKS en clase 38 de la nomenclatura internacional, solicitando archivar las presentes diligencias. Este Tribunal, por resolución de las once horas con treinta minutos del cinco de febrero de dos mil ocho, tuvo únicamente por presentado el escrito y ordenó continuar con el procedimiento. Lo anterior, en virtud de haberse recurrido la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del siete de junio de dos mil siete por parte de la empresa solicitante, y concordar este Tribunal con el ente registral, en lo relativo a la similitud que se desprende del cotejo de la marca solicitada con una de las inscritas, y al estar de por medio el consumidor, al que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos protege, al imponerle a todo signo que pretenda su registro cumplir con su función diferenciadora, con la cual se permite a los consumidores diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro en el mercado, por lo que se justifica entrar a analizar lo planteado en este caso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que al Licenciado Víctor Vargas Valenzuela le fue otorgado poder especial para representar a la solicitante A & E TELEVISION NETWORKS (ver folio 13).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas “**CSI: NY**”, “**CSI: MIAMI**” y “**CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION**”, las tres propiedad de la empresa **ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC**, en clase 41, según actas números de registro por su orden: 153142, fecha de inscripción 15 de julio de 2005, vigente hasta el 15 de julio de 2015; 146911, fecha de inscripción 30 de abril de 2004, vigente hasta el 30 de abril de 2014 y 146912, fecha de inscripción 30 de abril de 2004, vigente hasta el 30 de abril de 2014 (ver folios 24 al 26).

3.- Que el edicto de la marca de servicio “**CRIME & INVESTIGATION NETWORK**” fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 6, 7 y 8 los días 09, 10 y 11 de enero de 2006 (ver folio 01).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículo 2º, 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y por cuanto observó similitud gráfica, fonética e ideológica, al comparar el signo solicitado “**CRIME & INVESTIGATION NETWORK**”, en clase 38 de la nomenclatura internacional con las marcas inscritas “**CSI: MIAMI**”, “**CSI:NY**” y “**CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION**” propiedad de la empresa **ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC.**, en clase 41 Nomenclatura Internacional, por ende, la probabilidad de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma familia, que se comercializan en los mismos canales del mercado y por declarar las marcas inscritas como notorias, estimó imposible la coexistencia registral del signo solicitado con los ya inscritos, y con tales razones declaró con lugar la oposición interpuesta y denegó la solicitud presentada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto se analizó que Network es de uso común, sin embargo, no tomó en cuenta que los términos Crime Scene Investigation son términos descriptivos y de uso común, sobre los cuales no puede reclamarse monopolio exclusivo, se relacionan con actividades propias de investigadores de escenas de crímenes en la vida real, por lo que será el conjunto o combinación de palabras lo que vendría a dar distintividad a una marca; indica además, que la marca solicitada es distinta en sus elementos característicos y servicios que ofrece; que contrapuestas las marcas y bajo un análisis objetivo la presentación gráfica es distinta e incapaz de crear confusión entre el público consumidor, los usuarios de la clase 38 no están buscando los servicios que se ofrecen en la clase 41, los términos crime e investigation necesitarían estar siendo reproducidos en el mismo orden y con los mismos elementos constitutivos de la marca registrada, por lo que, señala, que lo sano y prudente en este caso es permitir la inscripción.

QUINTO. EN CUANDO AL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y ANALISIS DE SIGNOS. El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos y consideraciones citadas, concluyó que las tres marcas inscritas por la empresa **ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS IN**, tal y como se detalla en el segundo hecho probado, presentaban similitud gráfica, fonética e ideológica al grado de confusión con el signo solicitado por **A & E TELEVISION NETWORKS**; sin embargo, considera este Tribunal, que tal similitud no se presenta en relación con las tres marcas previamente inscritas. Contrario a lo apreciado por el Registro de la Propiedad Industrial, del cotejo en conjunto de las marcas de servicio inscritas **“CSI: MIAMI”, “CSI:NY” y “CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION”** con el signo solicitado **“CRIME & INVESTIGATION NETWORK”**, únicamente se establece una similitud gráfica, fonética y sobre todo ideológica que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado, entre la marca inscrita **“CSI:CRIME SCENE INVESTIGATION”** con la solicitada **“CRIME & INVESTIGATION NETWORK”**, por lo que estima este Tribunal, que tal similitud no se observa en relación con las otras dos marcas inscritas, como lo determinó el **a-quo**.

Debe hacerse notar, que si bien el signo solicitado como marca es de tipo denominativo, en escritura normal y mediante letras mayúsculas y el inscrito resulta de tipo mixto, ya que se escribe las siglas CSI en letras mayúsculas y bajo ellas el significado en letras más pequeñas sea CRIME SCENCE INVESTIGATION en color blanco y dentro de un rectángulo negro, el elemento preponderante en ambos signos marcarios es la denominación **CRIME** e **INVESTIGATION**, lo cual produce un inmediato efecto visual, que podría hacer creer al consumidor, de que se trata de un mismo servicio con un mismo origen empresarial, que como bien señala el Registro **a quo**, con probabilidad de que el adquirente de un servicio se vea confundido, al ser precisamente las palabras sobresalientes de ambas marcas. Tales coincidencias en ambos signos minimizan la función diferenciadora y por ende, reduce la capacidad distintiva del signo solicitado como marca, propiciándose en la especie, la posibilidad de asociación empresarial por parte de los consumidores de ese tipo de servicios que eventualmente podrían creer que el origen empresarial de ambos signos marcarios es el mismo, lo cual conduciría a un detrimento del esfuerzo que en ese sentido ha desplegado el titular de la marca inscrita con anterioridad.

Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*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*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y*

pueden convivir las marcas en conflicto. ” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**)

SEXTO. En cuanto al argumento esgrimido por la empresa recurrente, en el sentido de que la coexistencia registral de la marca solicitada con la inscrita es posible en virtud de que ambos signos marcarios se encuentran en una clasificación diferente, protegiendo distintos servicios, es menester acotar, que tal afirmación no puede ser de recibo por este Tribunal, ya que está claramente estipulado en el numeral 8 inciso b) de la Ley de Marcas previamente citada, que aunque se trate de productos o servicios diferentes, al existir relación entre éstos y que puedan causar confusión, no está permitido su registración. Además que, de acuerdo con el artículo 89, párrafo final de la citada Ley, el hecho de que dos productos se encuentren en clases diferentes, según la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, no significa que dichos productos sean distintos entre sí, y ello se infiere de la letra de dicho artículo que dice: ***“Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”*** (Lo resaltado en negrilla no es del original). Consecuentemente, tal hecho por sí no es óbice para alegar, como lo hace el recurrente, la procedencia de la registración del signo solicitado, al clasificarse en clase 38 internacional, ya que, de conformidad con el párrafo final del numeral 89 antes citado, aunque las marcas pertenezcan a clases diferentes, serían susceptibles de provocar confusión en el público consumidor, como sucede en el presente caso, que lo que se protege representan servicios fácilmente relacionados.

Nótese, que la marca registrada **“CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION”** protege, entre otros, servicios de entretenimiento, educación; producción, presentación, exhibición y alquiler de programas de radio o televisión, películas, filmes, grabaciones de video, discos compactos interactivos y la marca solicitada **“CRIME & INVESTIGATION NETWORK”** pretende proteger servicios de comunicación, servicios de difusión por televisión, por cable televisión, por

televisión digital, por televisión satelital y por radio, por lo que en ambos casos son servicios que van dirigidos específicamente al entretenimiento, y al determinarse que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*

SÉTIMO. Bajo esa tesitura, puede precisarse que, el signo **“CRIME & INVESTIGATION NETWORK”** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta muy similar a la marca inscrita, y en efecto, como lo señala la resolución apelada, el vocablo NETWORK no le agrega tal característica, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas, que a pesar de ser servicios asignados a clases diferentes son fácilmente relacionados.

Aun cuando la oposición fue desistida, dado que el interés del consumidor prevalece en estos casos, es que el Tribunal procede a realizar el anterior análisis y a declarar sin lugar el recurso de apelación.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en condición de apoderado especial de A&E TELEVISION NETWORKS, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la



Propiedad Industrial a las nueve horas del siete de junio de dos mil siete, la cual se confirma por las razones aquí esgrimidas.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en condición de apoderado especial de A&E TELEVISION NETWORKS, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del siete de junio de dos mil siete, la cual se confirma por las razones aquí esgrimidas. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.