

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0004-TRA-PI

(EXPEDIENTE SIDIGE 2019-0012-TRA-PI)

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS



MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-9014)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0250-2020


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y un minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, vecino de San José, cédula de identidad 1-1378-0918, en su condición de apoderado especial de **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio y establecimiento comercial en Avenida Eugenia Garza Sada #2145, Colonia Roma, Sur Monterrey, Nuevo León, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:57:09 horas del 1 de diciembre de 2017.

Redacta la Juez Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa apelante presentó solicitud

de inscripción como marca de servicios del signo  para distinguir: telecomunicaciones, servicios de difusión de programas de televisión, provisión de canales

de televenta, emisiones de televisión, programas de televisión, comunicaciones por terminales de computadora, transmisión de archivos digitales, en clase 38.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de 14:57:09 horas del 1 de diciembre de 2017 rechazó la marca presentada por derechos previos de terceros.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, y expuso como agravios:

El Registro de la Propiedad Industrial no fundamenta de forma correcta el rechazo del recurso de revocatoria presentado, ya que se refiere a la tramitación de otros casos ajenos al presente expediente que no han sido acumulados para poder mencionarlos.

Las marcas registradas son débiles y pertenecen a distintos titulares, por lo tanto se debe permitir el registro de signos con leves diferencias, ya que los registrados se componen de letras que son una simple abreviatura de los programas televisivos. Son signos que contienen poca aptitud distintiva al ser la combinación de letras, y según la doctrina están condenadas a tolerar inscripciones similares.

El signo solicitado cuenta con elementos suficientes que la distinguen de las marcas registradas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y de ninguna forma causarían confusión al consumidor en caso de ver un signo frente al otro.

Las marcas distinguen servicios diferentes: las registradas van dirigidas a deportes, y la solicitada a un noticiero.

Igualmente indica, que los canales de comercialización de los servicios distinguidos por los signos difieren, la empresa solicitante tiene frecuencias televisivas y de internet completamente distintas a los canales de las empresas titulares de los signos registrados. Por esa razón el consumidor nunca las confundirá, y solicita se emitan los edictos por

parte del Registro y que sean los actuales titulares de marcas los que eventualmente se opongan a su registro en caso de que consideren afectados sus derechos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1. En el Registro de la Propiedad Industrial, según certificaciones visibles de folios 12 a 21 del expediente principal, y de folios 24 a 35 del legajo de apelación, se encuentran inscritas y vigentes a nombre de las empresas **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, y **SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL S.A. DE C.V.**, las marcas:



registro 248311, para distinguir: educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades; servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales; servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción; servicios de educación, información y esparcimiento vía internet, en clase 41.



registro 248310, para distinguir: telecomunicaciones; servicios de transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva; servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; servicios dedicados nacionales e internacionales; servicios de acceso VSAT (terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional; servicios de red

inalámbrica digital; servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet; servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor); servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de videoconferencias; servicios de televisión abierta o por suscripción; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión, en clase 38.



registro 248308, para distinguir: comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales, en clase 35.



registro 248706, para distinguir: educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades; servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales; servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción; servicios de educación, información y esparcimiento vía internet, en clase 41.



registro 248309, para distinguir: telecomunicaciones; servicios de transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones prestados

a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva; servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; servicios dedicados nacionales e internacionales; servicios de acceso VSAT (terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional; servicios de red inalámbrica digital; servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet; servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor); servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de videoconferencias; servicios de televisión abierta o por suscripción; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión, en clase 38.



registro 247470, para distinguir: comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales, en clase 35.



registro 237850, para distinguir: educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades; servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales; servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción; servicios de educación, información y esparcimiento vía Internet, en clase 41.



registro 237851, para distinguir: telecomunicaciones; servicios de transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva; servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; servicios dedicados nacionales e internacionales; servicios de acceso VSAT (terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional; servicios de red inalámbrica digital; servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet; servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor); servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de videoconferencias; servicios de televisión abierta o por suscripción; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión, en clase 38.



registro 237852, para distinguir: comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales, en clase 35.



, bajo los registros 228053 y 228054, que distinguen en clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, y en clase 38: telecomunicaciones específicamente programas de televisión.

2. El solicitante tuvo conocimiento del criterio técnico jurídico dictado por la Procuraduría General de la República C-085-2020, de 16 de marzo de 2020. (folios 68 al 70 del legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

Efectuado el estudio de los agravios, así como el proceso de cotejo de los signos enfrentados, este Tribunal considera que, efectivamente, al signo objeto de denegatoria le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en referencia al artículo 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, que prevén la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Marca solicitada



Marcas Inscritas



Gráficamente resalta el uso de las letras T y D, y son el elemento preponderante en la construcción de los diseños. Fonéticamente, dichas letras comunes serán pronunciadas “te-de”. Semánticamente, el uso de la palabra **telediario**, que significa “*Programa informativo de televisión, destinado a las noticias del día*” según la Real Academia Española, lo acerca

a , ya que contiene las letras TV, conocidas para referirse a la televisión.

Aunado a lo anterior, los listados de servicios solicitados e inscritos son idénticos, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad marcaria.

La coexistencia de las marcas registradas no es un factor vinculante para aceptar el registro de la marca solicitada, ya que por el principio de independencia marcaria cada signo merece un análisis particular.

B. PROTECCIÓN A LOS EMBLEMAS DE ESTADO Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LA LEY DE MARCAS. Además de las causales extrínsecas aplicables señaladas en el apartado A, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente le compele conocer la integridad del expediente sometido a estudio; considera este Órgano que es necesario analizar el conjunto marcario solicitado



, ya que dentro del mismo se presenta la denominación **Costa Rica**, y para utilizarla se requiere de la autorización de la autoridad competente del Estado, tal y como lo indica el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Para que un signo logre su registro, además de sobrepasar el tamiz de las causales extrínsecas del artículo 8 de la Ley de Marcas, lo cual en este caso no sucede, debe también superar las causales de inadmisibilidad intrínsecas del artículo 7 inciso m):

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

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

Este inciso resulta de suma importancia si se analiza paralelamente con una de las funciones de los signos distintivos en el mercado, sea, distinguir el origen o la procedencia empresarial, que enseña que todos los productos o servicios que distingue el signo marcario han sido distribuidos y producidos bajo una misma empresa.

Ese origen empresarial puede también trasladarse al nombre de un Estado si es utilizada su denominación en la marca, verbigracia: “TD TELEDIARIO DE **COSTA RICA**”, cualquier consumidor puede pensar que dicha marca cuenta con el respaldo estatal costarricense y por ende para que eso se materialice se requiere de la autorización del inciso m) citado.

Es importante mencionar los bienes jurídicos protegidos mediante el inciso m) del artículo 7, en el tanto se utilice el nombre de un Estado o sus símbolos nacionales. Al efecto la doctrina establece:

El inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, objeto de nuestro estudio, tutela dos bienes jurídicos. Por un lado busca la transparencia del mercado, evitando que se registren marcas que puedan llamar a engaño, ya que los diversos agentes económicos –y como elemento central de ellos, el consumidor– pueden asociar el origen del producto o servicio al Estado u organización internacional cuyo emblema se ve introducido o reproducido de forma similar en el signo que se pretende registrar, representándole una ventaja competitiva dentro del mercado a su titular, ventaja que no estaría justificada y por lo tanto devendría en desleal. En tal sentido, podemos afirmar que dicha causal es una variante de aquella que impide el registro de signos que resulten ser engañosos respecto de los productos o servicios a distinguir, inciso j) de ese mismo artículo, con la diferencia de que, mientras la aplicación del inciso j) no admite excepciones, el inciso m) prevé la posibilidad de autorización del uso del elemento controvertido, lo cual allana el camino al registro solicitado. Pero, además, se tutela el interés del propio Estado costarricense, de otros Estados extranjeros y de

diversas organizaciones internacionales, protegiéndoles de un uso no autorizado de sus símbolos y emblemas.

La norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de cooperación internacional evitando que se pueda causar un daño mediante un acto de piratería marcaria. El segundo es para defender al consumidor, quien al ver esos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan.

La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial. *(Villavicencio, L. (2011, octubre, 24). Protección a los emblemas de Estado y organizaciones internacionales en la Ley de Marcas costarricense. Revista Digital Tribunal Registral Administrativo, octubre 2011 – abril 2012, pp. 31-32)*

En ese mismo sentido la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-085-2020 de 16 de marzo de 2020, en respuesta a la solicitud de criterio técnico jurídico planteada por este Tribunal, sobre cuál es el órgano competente encargado de autorizar el uso de los símbolos patrios o institucionales citados en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, indica la importancia del por qué existe tal prohibición, a saber:

Debe hacerse hincapié en que, la prohibición de la utilización de la bandera y el escudo así como de otros símbolos nacionales, en marcas comerciales o fabriles, tiene asidero en las serias implicaciones que su uso tiene para el Estado, y es que la distribución de productos o servicios con marcas que se identifiquen de alguna manera como costarricenses, inducen al consumidor a considerar que de alguna


manera existe respaldo estatal para la misma, pues se estaría creando una suerte de “sello de garantía o calidad costarricense”.

Esto último apuntado por la Procuraduría resulta de vital importancia para el desarrollo comercial del país, ya que no cualquier producto o servicio puede atribuirse tener el respaldo del Estado costarricense, por lo tanto, todo signo solicitado que en su denominación incluya el nombre de Costa Rica u otro símbolo nacional de los citados en su dictamen (folios 48 a 67 del legajo de apelación), requiere la autorización de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política.

Según se desprende de los hechos probados, se le comunicó al recurrente sobre la autorización requerida para utilizar el nombre de COSTA RICA en su marca, pero no se refirió ni presentó la autorización, por lo tanto, la marca solicitada contraviene el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y debe ser rechazada también por razones intrínsecas.

Por existir riesgo de confusión con las marcas



, y que de permitirse la inscripción de  se quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y 7) inciso m) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma tanto por razones extrínsecas como intrínsecas.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama en representación de la empresa Multimedios Estrellas de Oro, S.A. de C.V., contra la resolución dictada por el Registro de

la Propiedad Industrial de las 14:57:09 horas del 1 de diciembre de 2017, la cual se confirma tanto por razones extrínsecas como intrínsecas. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

EMBLEMAS NACIONALES

NA: Uso de escudo, bandera u otros emblemas nacionales

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.77