
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0624-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE



SERVICIOS

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-11073)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0352-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y un minutos del tres de julio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, casada, abogada, cédula 1-679-960, en condición de apoderada especial de **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, al costado oeste del parque La Sabana, cédula de persona jurídica 3-101-006829, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:55 horas del 18 de octubre de 2019.

Redacta el Juez Duran Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de noviembre de 2018, **FABIO ARROYO ACOSTA**, mayor, cédula de identidad número 1-0502-0524 y **FEDERICO CASTILLO JIMÉNEZ**, mayor, cédula de identidad 1-1040-0666, ambos en condición personal, presentaron ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de inscripción de

27

la marca servicios **27** tramitada bajo el expediente número 2018-11073, para proteger y distinguir en clase 35: “Publicidad, Gestión de Negocios Comerciales, Trabajos de oficina, comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web”.; en clase 37: “Servicios de Reparación e Instalación Reparaciones: Se refiere a todo tipo de equipo activo y pasivo de comunicaciones (Antenas de enlace WiFi) dispositivos multimedia de audio y video (pantallas y amplificadores de Sonido) Equipos de Cómputo (Servidores y Estaciones de Trabajo) Dispositivos Biométricos de Seguridad (Cámaras de Seguridad CCTV, IP, Inalámbricas (Wireless “Sistema WiFi 2.4 CH y 5 CH” RF, Análogas (BNC, UTP, Fibra Óptica), Equipos de Alarmas e Incendios (inalámbricos y Cableados “UTP y Fibra Óptica” Equipos de Red (Switch, Router, Firewall) todo es referido a los equipos que nosotros trabajamos, distribuimos y les facilitamos a nuestros clientes finales a nuestros clientes para hacer valer el soporte técnico y las respectivas garantías de ley nacional e internacional, se refiere a las instalaciones y configuraciones de equipo activo y pasivo de equipos de comunicaciones en el ámbito de la programación configuración de programas específicos y firmware de cada: Equipos de comunicación (Antenas de enlace WiFi) dispositivos multimedia de audio y video (pantallas y amplificadores de Sonido) Equipos de Cómputo (Servidores y Estaciones de Trabajo) Dispositivos Biométricos de Seguridad (Cámaras de Seguridad CCTV, IP, Inalámbricas (Wireless “Sistema WiFi 2.4 CH y 5 CH” RF, Análogas (BNC, UTP, Fibra Óptica), Equipos de Alarmas e Incendios (inalámbricos y Cableados “UTP y Fibra Óptica”) Equipos de Red (Switch, Router Firewall) y todo tipo de Software o Programa que requiere una debida instalación y configuración para su correcta operatividad así como les facilitamos a nuestros clientes finales (Software y Programas) para su respectivo soporte técnico”, en clase 38: “Telecomunicaciones la conversación entre dos personas la comunicación oral o visual (radio y televisión). Bases de datos, telecomunicaciones (Telefonía VoIP), Acceso a bases de datos informáticas Alquiler con opción de compra de aparatos de telecomunicaciones, de aparatos para la difusión de señales

de audio, de aparatos para la difusión de señales de vídeo, de aparatos para la transmisión de mensajes, de aparatos para transmitir imágenes, de descodificadores de señales, de dispositivos y equipos de telecomunicación de conexión a redes de comunicación, de módems, Comunicación por redes privadas virtuales (VPN, DNS FTP). Ordenador (Transmisión de mensajes e imágenes asistida por-) (equipos de comunicaciones digitales y análogos, así como la transmisión por red (Local, Internet o Redes Sociales). Prestación de acceso inalámbrico multiusuario a Internet, Prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas incluyendo aquellos que utilicen canales de comunicación seguros, Prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas, incluyendo aquellos que utilicen un canal de comunicación seguro, Salas de charla virtuales establecidas a través de mensajes de texto, Salas de chat en línea (online) para redes sociales, Servicios de acceso a bases de datos en redes informáticas, Servicios de acceso de alta velocidad a redes informáticas y de comunicación, Servicios de comunicación mediante Protocolo de Transmisión de la Voz por Internet [VoIP], Servicios de comunicaciones en línea (online) (videoconferencias), Servicios de conexión por medios de telecomunicación a Internet en cibercafés, Servicios de conexiones de telecomunicación a Internet, Servicios de conferencias por la web, Servicios de difusión inalámbrica, Servicios de difusión relacionados con TV por protocolo de Internet, Servicios de emisión televisiva a través de protocolos de internet (IPTV), Servicios de telecomunicación por redes de fibra óptica, inalámbricas y de cable, Transmisión de contenidos de audio y de vídeo mediante redes informáticas, Transmisión de emisiones en la web”, en clase 39: ”Transporte, embalaje, Almacenaje, Transporte de Mercancías, (los equipos tecnología que distribuimos como por ejemplo antenas WiFi Cámaras, Alarmas, Servidores, Computadoras Cables entre otros). Para los respectivos clientes directos de proyectos o Distribución de las respectivas mercancías. También contempla la prestación o arrendamiento de las unidades de transporte a terceros (Alquiler de Autos de la empresa hacia otra empresa que preste el servicio de transporte; y en clase 42: Servicios Científicos y Tecnológicos Servicios Tecnológicos de Investigación y diseño: Equipo Informático (Creación de Programas o Códigos fuentes de

Programaciones e instalaciones automatizadas para la integración de varios servicios prestados “DNS automático, Actualización y sincronización de “DBS y NAS” servidores y otros programas grandes medianos y pequeños en diversas plataformas para teléfonos móviles equipos de cómputo, todo tipo de equipo activo de red y de seguridad electrónica”.

El 5 de abril de 2019 la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en condición de apoderada especial de **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, se opuso a inscripción del signo solicitado por ser su representada titular de varios signos registrados que tienen como titular a **CANAL 7**, todos los cuales son signos notorios, por lo que de acuerdo con el artículo 8 inciso a), b), y e) de la Ley de Marcas existe un impedimento para la inscripción del signo solicitado.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:55:55 horas del 18 de octubre de 2019, dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: i. Se declara parcialmente con lugar la oposición planteada por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en condición de apoderada especial de TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., contra la marca solicitada por FABIO ARROYO ACOSTA, y FEDERICO CASTILLO JIMÉNEZ, ambos en carácter personal, la cual se deniega los servicios: de la clase 38: “Telecomunicaciones la conversación entre dos personas la comunicación oral o visual (radio y televisión), Servicios de difusión relacionados con TV por protocolo de Internet, Servicios de emisión televisiva a través de protocolos de internet (IPTV), Servicios de telecomunicación por redes de fibra óptica, inalámbricas y de cable, Transmisión de contenidos de audio y de vídeo mediante redes informáticas, Transmisión de emisiones en la web”.* Se acoge la marca solicitada para los siguientes servicios en clase 35: *Publicidad, Gestión de Negocios Comerciales, Trabajos de oficina*”, en clase 37: “*Servicios de Reparación e Instalación Reparaciones: Se refiere a todo tipo de equipo activo y pasivo de comunicaciones (Antenas de enlace WiFi) dispositivos multimedia de audio y video (pantallas y amplificadores de Sonido) Equipos de Cómputo (Servidores y Estaciones de Trabajo) Dispositivos Biométricos de Seguridad (Cámaras de Seguridad CCTV, IP,*

Inalámbricas (Wireless “Sistema WiFi 2.4 CH y 5 CH” RF, Análogas (BNC, UTP, Fibra Óptica), Equipos de Alarmas e Incendios (inalámbricos y Cableados “UTP y Fibra Óptica” Equipos de Red (Switch, Router, Firewall) todo es referido a los equipos que nosotros trabajamos, distribuimos y les facilitamos a nuestros clientes finales a nuestros clientes para hacer valer el soporte técnico y las respectivas garantías de ley nacional e internacional, se refiere a las instalaciones y configuraciones de equipo activo y pasivo de equipos de comunicaciones en el ámbito de la programación configuración de programas específicos y firmware de cada: Equipos de comunicación (Antenas de enlace WiFi) dispositivos multimedia de audio y video (pantallas y amplificadores de Sonido) Equipos de Cómputo (Servidores y Estaciones de Trabajo) Dispositivos Biométricos de Seguridad (Cámaras de Seguridad CCTV, IP, Inalámbricas (Wireless “Sistema WiFi 2.4 CH y 5 CH” RF, Análogas (BNC, UTP, Fibra Óptica), Equipos de Alarmas e Incendios (inalámbricos y Cableados “UTP y Fibra Óptica”) Equipos de Red (Switch, Router Firewall) y todo tipo de Software o Programa que requieres una debida instalación y configuración para su correcta operatividad así como les facilitamos a nuestros clientes finales (Software y Programas) para su respectivo soporte técnico”, en clase 38: “Bases de datos, telecomunicaciones (Telefonía VoIP), Acceso a bases de datos informáticas Alquiler con opción de compra de aparatos de telecomunicaciones, de aparatos para la difusión de señales de audio, de aparatos para la difusión de señales de vídeo, de aparatos para la transmisión de mensajes, de aparatos para transmitir imágenes, de descodificadores de señales, de dispositivos y equipos de telecomunicación de conexión a redes de comunicación, de módems, Comunicación por redes privadas virtuales (VPN, DNS FTP). Ordenador (Transmisión de mensajes e imágenes asistida por-) (equipos de comunicaciones digitales y análogos, así como la transmisión por red (Local, Internet o Redes Sociales). Prestación de acceso inalámbrico multiusuario a Internet, Prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas incluyendo aquellos que utilicen canales de comunicación seguros, Prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas, incluyendo aquellos que utilicen un canal de comunicación seguro, Salas de charla virtuales establecidas a través de mensajes

de texto, Salas de chat en línea (online) para redes sociales, Servicios de acceso a bases de datos en redes informáticas, Servicios de acceso de alta velocidad a redes informáticas y de comunicación, Servicios de comunicación mediante Protocolo de Transmisión de la Voz por Internet [VoIP], Servicios de comunicaciones en línea (online) (videoconferencias), Servicios de conexión por medios de telecomunicación a Internet en cibercafés, Servicios de conexiones de telecomunicación a Internet, Servicios de conferencias por la web, Servicios de difusión inalámbrica” en clase 39: “Transporte, embalaje, Almacenaje, Transporte de Mercancías, (los equipos tecnología que distribuimos como por ejemplo antenas WiFi Cámaras, Alarmas, Servidores, Computadoras Cables entre otros). Para los respectivos clientes directos de proyectos o Distribución de las respectivas mercancías. También contempla la prestación o arrendamiento de las unidades de transporte a terceros (Alquiler de Autos de la empresa hacia otra empresa que preste el servicio de transporte”, y en clase 42: “Servicios Científicos y Tecnológicos Servicios Tecnológicos de Investigación y diseño: Equipo Informático (Creación de Programas o Códigos fuentes de Programaciones e instalaciones automatizadas para la integración de varios servicios prestados “DNS automático, Actualización y sincronización de “DBS y NAS” servidores y otros programas grandes medianos y pequeños en diversas plataformas para teléfonos móviles equipos de cómputo, todo tipo de equipo activo de red y de seguridad electrónica”

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN** apeló lo resuelto y expuso como agravios ante el Tribunal, lo siguiente:

“Las marcas registradas por mi representada son reconocidas como notorias por parte del Registro de la Propiedad Industrial por lo que merecen una protección especial.

Al contener la marca solicitada el elemento fundamental de las marcas inscritas presenta identidad gráfica, fonética e ideológica y protege servicios relacionados con las telecomunicaciones, publicidad y cualquier servicio relacionado con los medios por los

“cuales se transmiten las telecomunicaciones, tales semejanzas provocan confusión en el consumidor por lo que el signo solicitado debe ser rechazado.

La marca solicitada , da la errónea impresión que es parte de la familia de marcas de mi representada. El solicitante ha tomado el signo de nuestra representada como suyo, modificándolo levemente, tal acción causaría riesgo de confusión en el consumidor final. Esta acción no sólo va en contra de la legislación marcaria nacional e internacional, sino también va en contra de las buenas practicas y la buena fe del comercio. Solicita se revoque la resolución recurrida y se rechace la marca solicitada en todas las clases y servicios pretendidos.”

Por su parte FABIO ARROYO ACOSTA, mayor, cédula de identidad número 1-0502-0524 y FEDERICO CASTILLO JIMÉNEZ, mayor, cédula de identidad 1-1040-0666, ambos en condición personal, solicitan que la marca se conceda para toda la lista de servicios solicitada, ya que la empresa recurrente no puede adueñarse del dígito 7.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a favor de la empresa oponente **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, las marcas (certificaciones visibles de folio 74 a 105 expediente principal):



registro 193051, solicitada el 17 de abril de 2009, inscrita el 27 de julio de 2009 y vence el 27 de abril de 2029, en clase 41 para proteger: *“Formatos de televisión, 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”.



registro 194017, solicitada el 17 de abril de 2009, inscrita el 21 de agosto de 2009 y vence el 21 de agosto de 2029, en clase 35 para proteger: *“Comercialización de programas de televisión, cortometrajes, películas y documentales y formatos de televisión”.*



registro 195995, solicitud el 21 de julio de 2009, inscrita el 30 de octubre de 2009 y vence el 30 de agosto de 2019, en clase 38 para proteger: *“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”.*



registro 195996, solicitud el 21 de julio de 2009, inscrita el 30 de octubre de 2009 y vence el 30 de octubre de 2019, en clase 41 para proteger: *“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”*.

CANAL 7, registro 147326, solicitada el 27 de noviembre de 2002, inscrita el 17 de mayo de 2004 y vence el 17 de mayo de 2014, en clase 41 para proteger: *“Un canal de televisión con programación de esparcimiento y variedades”*.



registro 153306, solicitada el 18 de agosto de 2004, inscrita el 1 de agosto de 2005 y vence el 1 de agosto de 2025, en clase 38 para proteger: *“Un programa de noticias nacionales e internacionales en vía televisión abierta para el territorio nacional de Costa Rica”*.

DEPORTE 7, registro 147328, solicitud el 27 de agosto de 2002, inscrita el 17 de mayo de 2004 y vence el 17 de mayo de 2024, en clase 38 para proteger: *“Un programa de difusión de noticias deportivas por vía televisión”*.



registro 153309, solicitada el 18 de agosto de 2004, inscrita el 1 de agosto de 2005 y vence el 1 de agosto de 2025, en clase 38 para proteger: *“Un programa de variedades difundido en televisión.”*



registro 153215, solicitada el 18 de agosto de 2004, inscrita el 28 de julio de 2005 y vence el 28 de julio de 2025, en clase 38 para proteger: *“Servicios de difusión y transmisión de una estación de Televisión”*.



registro 153307, solicitada el 18 de agosto de 2004, inscrita el 1 de agosto de 2005 y vence el 1 de agosto de 2025, en clase 41 para proteger: *“Una estación de televisión abierta en la banda de VHF con programación de educación y esparcimiento”*.



registro 153308, solicitada el 18 de agosto de 2004, inscrita el 1 de agosto de 2005, vence el 1 de agosto de 2025, en clase 41 para proteger: *“Una estación de televisión abierta en la banda de VHF con programación de educación y esparcimiento”*.



registro 153256, solicitada el 18 de agosto de 2004, inscrita el 29 de julio de 2005 y vence el 29 de agosto de 2025, en clase 41 para proteger: *“Servicios de producción y montaje de un programa de variedades y entretenimiento”*.

2. Que mediante resolución de las 14:14:02 horas del 9 de mayo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por acreditado que las marcas de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, son signos notorios en el ámbito de las telecomunicaciones, específicamente como canal y productora de televisión (Teletica Canal 7), según se desprende del contenido de la resolución apelada.

TERCERO: 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.

CUARTO: Que 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. En el caso que nos ocupa, la opositora alega que al ser sus marcas notorias merecen ser protegidas respecto del signo solicitado por la empresa gestionante, ya que el registro de esta acarrearía un riesgo de confusión y un menoscabo de la distintividad de sus signos.

Existe la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley N° 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 bis inciso 1), lo siguiente:

“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

Y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No. 7978 de 06 de enero del 2002, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, el artículo 8 inciso e) que dispone:

“**Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, **cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique**, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o **un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.**

De la norma transcrita, y de la que a continuación se comenta, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación, ampliados por el artículo 44, se especificaban como sigue:

...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal

como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar **el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho**. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, **constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...**

En consecuencia, de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, el Registro de Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, al constituirse un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella.

Tomando en consideración lo citado se procede al cotejo marcario para determinar la posible coexistencia registral o no de los signos en pugna.

MARCA SOLICITADA



Clase 35: *“Publicidad, Gestión de Negocios Comerciales, Trabajos de oficina, comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web”*

Clase 37: *“Servicios de Reparación e Instalación Reparaciones: Se refiere a todo tipo de equipo activo y pasivo de comunicaciones (Antenas de enlace WiFi) dispositivos multimedia de audio y video (pantallas y amplificadores de Sonido) Equipos de Cómputo (Servidores y Estaciones de Trabajo) Dispositivos Biométricos de Seguridad (Cámaras de Seguridad CCTV, IP, Inalámbricas (Wireless “Sistema WiFi 2.4 CH y 5 CH” RF, Análogas (BNC, UTP, Fibra Óptica), Equipos de Alarmas e Incendios (inalámbricos y Cableados “UTP y Fibra Óptica”) Equipos de Red (Switch, Router, Firewall) todo es referido a los equipos que nosotros trabajamos, distribuimos y les facilitamos a nuestros clientes finales a nuestros clientes para hacer valer el soporte técnico y las respectivas garantías de ley nacional e internacional, se refiere a las instalaciones y configuraciones de equipo activo y pasivo de equipos de comunicaciones en el ámbito de la programación configuración de programas específicos y firmware de cada: Equipos de comunicación (Antenas de enlace WiFi) dispositivos multimedia de audio y video (pantallas y amplificadores de Sonido) Equipos de Cómputo (Servidores y Estaciones de Trabajo) Dispositivos Biométricos de Seguridad (Cámaras de Seguridad CCTV, IP, Inalámbricas (Wireless “Sistema WiFi 2.4 CH y 5 CH” RF, Análogas (BNC, UTP, Fibra Óptica), Equipos de Alarmas e Incendios (inalámbricos y Cableados “UTP y Fibra Óptica”) Equipos de Red (Switch, Router Firewall) y todo tipo de*

Software o Programa que requieres una debida instalación y configuración para su correcta operatividad así como les facilitamos a nuestros clientes finales (Software y Programas) para su respectivo soporte técnico.”

Clase 38: *“Telecomunicaciones la conversación entre dos personas la comunicación oral o visual (radio y televisión). Bases de datos, telecomunicaciones (Telefonía VoIP), Acceso a bases de datos informáticas Alquiler con opción de compra de aparatos de telecomunicaciones, de aparatos para la difusión de señales de audio, de aparatos para la difusión de señales de vídeo, de aparatos para la transmisión de mensajes, de aparatos para transmitir imágenes, de descodificadores de señales, de dispositivos y equipos de telecomunicación de conexión a redes de comunicación, de módems, Comunicación por redes privadas virtuales (VPN, DNS FTP). Ordenador (Transmisión de mensajes e imágenes asistida por-) (equipos de comunicaciones digitales y análogos, así como la transmisión por red (Local, Internet o Redes Sociales). Prestación de acceso inalámbrico multiusuario a Internet, Prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas incluyendo aquellos que utilicen canales de comunicación seguros, Prestación de servicios de protocolo de aplicaciones inalámbricas, incluyendo aquellos que utilicen un canal de comunicación seguro, Salas de charla virtuales establecidas a través de mensajes de texto, Salas de chat en línea (online) para redes sociales, Servicios de acceso a bases de datos en redes informáticas, Servicios de acceso de alta velocidad a redes informáticas y de comunicación, Servicios de comunicación mediante Protocolo de Transmisión de la Voz por Internet [VoIP], Servicios de comunicaciones en línea (online) (videoconferencias), Servicios de conexión por medios de telecomunicación a Internet en cibercafés, Servicios de conexiones de telecomunicación a Internet, Servicios de conferencias por la web, Servicios de difusión inalámbrica, Servicios de difusión relacionados con TV por protocolo de Internet, Servicios de emisión televisiva a través de protocolos de internet (IPTV), Servicios de telecomunicación por redes de fibra óptica, inalámbricas y de cable, Transmisión de contenidos de audio y de vídeo mediante redes informáticas, Transmisión de emisiones en la web.*

Clase 39: *“Transporte, embalaje, Almacenaje, Transporte de Mercancías, (los equipos tecnología que distribuimos como por ejemplo antenas WiFi Cámaras, Alarmas, Servidores, Computadoras Cables entre otros). Para los respectivos clientes directos de proyectos o Distribución de las respectivas mercancías. También contempla la prestación o arrendamiento de las unidades de transporte a terceros (Alquiler de Autos de la empresa hacia otra empresa que preste el servicio de transporte.*

Clase 42: *“Servicios Científicos y Tecnológicos Servicios Tecnológicos de Investigación y diseño: Equipo Informático (Creación de Programas o Códigos fuentes de Programaciones e instalaciones automatizadas para la integración de varios servicios prestados “DNS automático, Actualización y sincronización de “DBS y NAS” servidores y otros programas grandes medianos y pequeños en diversas plataformas para teléfonos móviles equipos de cómputo, todo tipo de equipo activo de red y de seguridad electrónica”*

MARCA REGISTRADAS



CANAL 7 DEPORTE 7

Clase 41: *Formatos de televisión, 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.

Clase 35: *Comercialización de programas de televisión, cortometrajes, películas y documentales y formatos de televisión.*

Clase 38: *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”.*

Clase 41: *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”

Clase 41: *Un canal de televisión con programación de esparcimiento y variedades”.*

Clase 38: *Un programa de noticias nacionales e internacionales en vía televisión abierta para el territorio nacional de Costa Rica”.*

Clase 38: *Un programa de difusión de noticias deportivas por vía televisión.*

Clase 38: *Un programa de variedades difundido en televisión.*

Clase 38: *Servicios de difusión y transmisión de una estación de Televisión.*

Clase 41: *Una estación de televisión abierta en la banda de VHF con programación de educación y esparcimiento.*

Clase 41: *Servicios de producción y montaje de un programa de variedades y entretenimiento.*

Concuerda el Tribunal con lo dicho por el Registro en cuanto a que desde el punto de vista gráfico,



fonético e ideológico es claro que la marca solicitada , presenta identidad parcial con las marcas registradas ya que reproduce uno de sus elementos sea el número 7, con esto no se quiere decir que la empresa oponente sea la dueña absoluta de ese número ya que sus marcas cuentan con elementos secundarios que han permitido su registro. El elemento denominativo **Z NET** agregado a la marca solicitada no la diferencia de las marcas registradas.

Dicha identidad no puede pasar desapercibida ya que las marcas registradas, gozan del estatus de renombre o notoriedad y se debe realizar una protección reforzada para las mismas, entendiendo que dicha notoriedad es con relación al conjunto marcario de los signos registrados, para entender que la empresa oponente no es la titular absoluta del número 7, es la titular de varias marcas que contienen ese número en su composición y al ser un canal de televisión es muy fácil que adquiera el estatus de marca notoria, por la trayectoria y el servicio de entretenimiento que brinda día a día.

Según lo anterior los signos presentan semejanza desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico por lo que se presenta el primer supuesto del artículo 8 de la ley de marcas:

... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero ..., por lo que el análisis versa en torno a los demás supuestos del artículo 8 que de concurrir prohíben el registro de la marca: “cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Riesgo de confusión o asociación. En el presente caso el riesgo de asociación que se cita en el inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas, se trata del riesgo de confusión mediato, donde el consumidor a pesar de no confundir los signos por la disimilitud de servicios considera que uno se deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

La notoriedad de las marcas registradas prevé la posibilidad que el consumidor relevante establezca un vínculo entre ambas marcas, entendiendo tal vínculo como todo tipo de asociación mental entre los signos.

Cuando se está en presencia de la protección de signos notorios, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca notoria, en el caso de estudio las marcas registradas son ampliamente conocidas en relación con los servicios que distinguen, por ende, goza de un fuerte carácter distintivo, esto aumenta el riesgo de confusión en cuanto al origen o asociación empresarial.

Por el carácter notorio de las marcas registradas, en este caso, se debe prohibir la utilización de signos similares, sin exigir que se demuestre un riesgo de confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares.

La protección de las marcas notorias no se agota en la prohibición del inciso e) del artículo 8 de la ley de marcas sino que va más allá y obliga al estado costarricense mediante las autoridades competentes (Tribunal Registral Administrativo) a proteger este tipo de signos de otras variables o puntos, mismos que están contenidos en el artículo 44 de la ley: “...*el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho*”.

Aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. El carácter notorio de las marcas registradas se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección. El permitir que un tercero utilice un signo similar para servicios distintos, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el esfuerzo que ha realizado la empresa titular de las marcas registradas para constituirse en una marca notoria en un Estado miembro del Convenio de París.



El consumidor al observar la marca  inmediatamente la relaciona con las marcas registradas, que ya tienen un posicionamiento en el mercado muy fuerte, permitir el registro para servicios de la clase 35, 37, 38, 39 y 42, le ahorraría al solicitante una gran cantidad de tiempo y dinero y publicidad para colocar su signo en el mercado, se aprovecha del conocimiento tan amplio de los signos inscritos, para introducir los mismos servicios y otros similares.

Dilución de las marcas registradas. Define este término Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas de la siguiente forma:

La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen

asociativa a esta, su singularidad. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, B d F, Montevideo, 2007, pp 295 y 296)

Este debilitamiento puede darse en el caso concreto, ya que las marcas registradas tienen un alto grado de distintividad en relación con los servicios citados en clases 35, 38 y 41, de permitir a terceros su registro para servicios disímiles disminuirá ese carácter distintivo. Ya la marca no logra provocar la asociación inmediata con los servicios para los que está registrada y es usada, la marca perdería su claridad comunicativa y su singularidad.

El debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca se manifiesta también cuando el público percibe que el signo notorio no es únicamente utilizado por su titular (a pesar de no incurrir en riesgo de confusión) recordará la marca renombrada, la cual verá mermado su carácter distintivo y potencial publicitario. El perjuicio que en este supuesto afecta a la marca notoria consiste en la progresiva destrucción de su fuerza distintiva que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas que utilicen un signo idéntico o semejante a la marca renombrada para productos o servicios no relacionados directamente.

Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del inciso e) del artículo 8 y el 44 de la ley de marcas, ya que es similar a las marcas notorias registradas y reconocidas como notorias en un estado miembro del Convenio de París. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurran los demás supuestos citados, sea: Riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de las marcas registradas,

por lo tanto, debe ser denegado el registro del signo



Los solicitantes luego de la audiencia de ley concedida pretenden que el Tribunal revoque la resolución y acoja la marca para todas las clases presentadas, su petición no es de recibo ya que no presentaron recurso de apelación alguno en ese sentido, el tipo de petición que realizaron requiere que se presente el recurso pertinente según lo indica los artículos 25 y 26 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual.

Por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que se debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, casada, abogada, cédula 1-679-960, en condición de apoderada especial de **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:55 horas del 18 de octubre de 2019, la cual en este acto se revoca para que se acoja la

oposición planteada y se rechace en su totalidad la solicitud de inscripción del signo  en clases 35, 37, 38, 39 y 42, manteniéndose el reconocimiento de notoriedad por parte del Registro de Propiedad Industrial de los signos registrados.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en condición de apoderada especial de **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:55:55 horas del 18 de octubre de 2019, la cual en este acto se revoca para que se acoja la oposición planteada y se rechace en su totalidad la solicitud de inscripción del

signo  en clases 35, 37, 38, 39 y 42, manteniéndose el reconocimiento de notoriedad por parte del Registro de Propiedad Industrial de los signos registrados. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CLAUDIO ADOLFO DURAN ABARCA (FIRMA)

Adolfo Duran Abarca

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Mora

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz

mgm/KQM/ORS/ADA/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33