



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0201-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ci crime & investigation network (DISEÑO)”

A&E Television Networks, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2668-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 040-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del dos de febrero de dos mil ocho.

Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **A&E TELEVISION NETWORKS**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de New York, Estados Unidos de América, y domiciliada en la Ciudad de New York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de abril de 2005, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad mencionada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:





...en **Clase 09** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir grabaciones análogas y digitales de audio y de video en cintas, discos, impresiones fonográficas, casetes u otros medios de grabación; películas cinematográficas; y películas cinematográficas preparadas para ser transmitidas por televisión, cable-televisión, televisión digital y televisión satelital, reservándose el derecho de usarla en todo tamaño, color o combinación de colores.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 9 de junio de 2006, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa **ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC.**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca de fábrica presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de representante de la empresa **A & E TELEVISION NETWORKS**.

TERCERO. Que mediante resolución número 8050, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil siete, se dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **ALLIANCE ATLANTIS COMUNICATIONS NETWORKS**, contra la solicitud de inscripción de la marca de que interesa, la cual se denegó.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad ya mencionada, interpuso Recurso de Apelación, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 28 de noviembre de ese mismo año, expresó sus agravios.

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

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO AL DESISTIMIENTO PRESENTADO POR EL OPOSITOR.

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el 14 de enero de 2008 (visible a folio 296), el Licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC., presentó un desistimiento de la oposición formulada en contra de la solicitud de inscripción de la marca que interesa. Sin embargo, por la improcedencia de ello, mediante resolución dictada a las 15:00 horas del 31 de enero del año en curso (visible a folio 297), este Órgano tan sólo tuvo por presentado el desistimiento aludido, y dispuso la continuación de los procedimientos.

SEGUNDO. ENCUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este asunto, los siguientes:

- I- Que bajo el registro número **146911** del 30 de abril de 2004 y vigente hasta el 30 de abril de 2014, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de servicios “**CSI: MIAMI**” propiedad de Alliance Atlantis Communications Inc, en clase 41 de la nomenclatura internacional para proteger servicios de entretenimiento, educación, presentación, exhibición y alquiler de programas de radio o televisión, películas, filmes, grabaciones de sonido, grabaciones de video, discos compactos interactivos, disco compacto de lectura de memoria (CD-ROM) y cartuchos de juegos para el uso de juegos electrónicos; servicios de diversión arcade, servicios de parques de diversión, organización de servicios de competencia, organización, producción, y presentación de espectáculos y representaciones en vivo, servicios de concierto, organización de exhibiciones con propósitos culturales, de entretenimiento y educacionales, organización de eventos musicales, reservaciones de tiquetes para entretenimientos, eventos deportivos y exhibiciones, provisión de facilidades de cine y teatro, grabaciones de filme y de video, servicios de modificación y edición, grabaciones y publicaciones, de material impreso, libros y publicaciones periódicas, publicación y provisión a entretenimientos de acceso a computadora, servicios de agencia teatrales, servicios de administración y agencias para



artistas, servicios de club de fanáticos (folios 275-278).

- II-** Que bajo el registro número **146912** del 30 de abril de 2004 y vigente hasta el 30 de abril de 2014, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de servicios “**CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION**” propiedad de Alliance Atlantis Communications Inc, en clase 41 de la nomenclatura internacional para proteger servicios de entretenimiento, educación, producción, presentación, exhibición y alquiler de programas de radio y televisión, películas, filmes, grabaciones de videos, discos compactos interactivos, disco compacto de lectura de memoria (CD-ROM) y cartuchos de juegos para el uso de juegos electrónicos, servicios de diversión arcade, servicios de parques de diversión, organización de competencias, organización, producción y prestación de espectáculos y presentaciones en vivo, servicios de concierto, organización de exhibiciones con propósitos culturales, de entretenimiento y educacionales, organización de eventos musicales, reservaciones de tiquetes para entretenimiento, eventos deportivos y exhibiciones, provisión de facilidades de cine y de teatro, grabaciones de filmes de sonido y video, servicios de modificación y edición, publicaciones, publicaciones de material impreso, libros y publicaciones periódicas y provisión a entretenimiento de acceso por computadora, servicios de agencias teatrales de administración y agencia para artistas, servicios de club de fanáticos (folios 271-274).
- III-** Que bajo el registro número **153142** del 15 de julio de 2005 y vigente hasta el 15 de julio de 2015, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de servicios “**CSI: NY**” propiedad de Alliance Atlantis Communications Inc, en clase 41 de la nomenclatura internacional para proteger servicios de entretenimiento, educación, producción, presentación, exhibición y alquiler de programas de radio y televisión, películas, filmes, grabaciones de sonido, grabaciones de video, discos compactos interactivos, disco compacto de lectura de memoria (CD-ROM) y cartuchos de juegos para el uso en juegos electrónicos, servicios de diversión arcade, servicios de parques de diversión, organización de competencias, organización, producción y presentación de espectáculos y presentaciones en vivo, servicios de concierto, organización de exhibiciones con propósitos culturales, de entretenimiento y educacionales, organización de eventos



musicales, reservaciones de tiques para entretenimiento, eventos deportivos y exhibiciones, provisión de facilidades de cine y de teatro, grabaciones de filmes de sonido y video, servicios de modificación y edición, publicaciones, publicaciones de material impreso, libros y publicaciones periódicas, publicación y provisión a entretenimientos de acceso por computadora, servicios de agencias teatrales, servicios de administración y agencia para artistas, servicios de club de fanáticos (folios 279 y 280).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter, de interés para lo que debe ser resuelto.

CUARTO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El representante de la empresa A & E TELEVISION NETWORKS, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**CI CRIME & INVESTIGATION NETWORK (DISEÑO)**”, en **Clase 09** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir grabaciones análogas y digitales de audio y de video en cintas, discos, impresiones fonográficas, casetes u otros medios de grabación; películas cinematográficas; y películas cinematográficas preparadas para ser transmitidas por televisión, cable-televisión, televisión digital y televisión satelital, reservándose el derecho de usarla en todo tamaño, color o combinación de colores.

Por su parte, el apoderado de la empresa ALLIANCE ATLANTIS COMUNICATIONS, presentó oposición a la solicitud de la marca de servicios citada, alegando de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte algún derecho de terceros, ello, específicamente para el presente caso cuando: Inciso a) “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor...”*, b) “*...Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser*



asociados con los distinguidos con la marca anterior...”. Adujo que entre las marcas registradas por su mandante, y la marca solicitada, existe una clara semejanza gráfica, e ideológica, ya que comparten elementos fundamentales tales como “C” e “I”, así como las palabras “crime” e “investigation”, las cuales constituyen el núcleo tanto de las marcas registradas, como de la marca solicitada. Manifestó que la marca solicitada y las inscritas, a pesar de que fueron solicitadas para clases diferentes del nomenclátor internacional, amparan productos relacionados entre sí, y por ello, susceptibles de ser asociados por el público consumidor, por lo que los servicios protegidos por las marcas registradas y los productos que pretende proteger la marca solicitada, pueden ser relacionados fácilmente, situación que prohíbe el artículo 8 de la Ley de Marcas, de ahí, que no sería posible otorgar el registro de la marca solicitada toda vez que es altamente confundible con las marcas registradas propiedad de su representada. Señaló además que las marcas de su representada son sumamente conocidas, pues incluye, las marcas CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION”, “CSI: MIAMI” y “CSI: NY”, las cuales se relacionan con programas de televisión de dramas criminales que ya se han convertido en marcas famosas alrededor del mundo.

El Registro de la Propiedad Industrial consideró en la resolución apelada, que una vez analizados en forma global y conjunta, entre el signo solicitado “**CI CRIME & INVESTIGATION**”, y las marcas registradas “**CSI: CRIME SCENE & INVESTIAGTION**”, “**CSI: MIAMI**” y “**CSI: NY**”, propiedad de la empresa opositora, se advierte una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, provocando la existencia de un riesgo de confusión capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma familia de productos y se comercializan en los mismos canales del mercado –como lo es la industria del entretenimiento–, además de que los signos inscritos son marcas notorias y requieren de protección, por lo que no es posible la coexistencia registral del signo solicitado con las ya inscritos, declarando por tales razones con lugar la oposición, denegando así la solicitud de inscripción presentada.

El solicitante apeló la resolución citada, sin argumentar las razones de su inconformidad, no obstante, destacó en su expresión de agravios, que la resolución impugnada debía revocarse, ya



que el Registro de la Propiedad Industrial declaró equivocadamente con lugar la oposición formulada. Alegó que el Registro consideró que la palabra “Network”, parte del signo solicitado, es de uso común, sin embargo –agregó– el Registro no tomó en cuenta que los términos “CRIME SCENE INVESTIGATION” son términos descriptivos y de uso común, además de que las marcas se encuentran inscritas en una clase totalmente diferente a la de la marca que solicitó, ya que mientras las inscritas se encuentran en la **Clase 41**, la solicitada lo fue para la **Clase 09** del nomenclátor internacional. Argumentó también que ninguna empresa puede reclamar un monopolio exclusivo sobre los vocablos dichos, ya que tanto “CRIME”, “INVESTIGATION”, e incluso el mismo “CSI” son denominaciones de uso común que se relacionan con actividades propias de los investigadores de escenas de crímenes en la vida real. Finalmente, señaló, que la presentación gráfica de la marca solicitada es completamente distinta, incapaz de crear confusión entre el público consumidor, y que los términos de uso común “CRIME “ e “INVESTIGATION”, para obtener la protección señalada en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, necesitan ser reproducidos en el mismo orden y con los mismos elementos constitutivos de la marca registrada, es decir “CSI CRIME SCENE INVESTIGATION”, no debiendo protegerse sus elementos de manera aislada por ser palabras de uso común, de ahí que solicitó que fuera revocada la resolución recurrida, autorizándose la inscripción de la marca de su interés.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO. A-) **RIESGO DE CONFUSIÓN.** Para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”* (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Por lo anterior, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto que hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa. De tal manera, como consecuencia de lo señalado en líneas atrás, resulta importante destacar que el cotejo marcario se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, puede señalarse, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Por cuanto el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca:



solicitada, en **Clase 09** de la nomenclatura internacional, esa decisión obliga a este Tribunal a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de dicha marca, con respecto a las marcas de servicios ya inscritas:

**CSI:
miami**



CSI: NY

... propiedad de la empresa opositora, que protegen y distinguen servicios en la clase 41 de la nomenclatura internacional, a fin de establecer la existencia de alguna identidad o similitud entre



las marcas contrapuestas, para determinar la posibilidad de su coexistencia o no, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Marcas y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002).

B-) COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. La labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada de uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos la comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error en el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes o servicios se encuentran dirigidos, y como se expresó la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en su oportunidad.

Sobre este aspecto, es importante tener presente que existen **marcas denominativas**, **marcas gráficas** y **marcas mixtas**, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

“Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo unirse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El Alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se le use. La marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp. 48-49).



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Al respecto, debe señalarse que las marcas bajo estudio son marcas denominativas y mixtas. Se observa del diseño incorporado en la marca solicitada:



...que se trata es un cuadrado con la punta inferior izquierda despegada y con las letras “**ci**”, en el mismo, y que de seguido a su derecha aparecen los vocablos “**crime & investigation network**”, todos escritos en forma especial, y cuya traducción al idioma español de acuerdo al Diccionario Español-Inglés Inglés-Español de la Universidad de Chicago, 5ª edición, pp. 429, 441 y 462 a 463), por su orden, significan: “*crime [kram] n [illegal act] delito m; [acto f violence against people] crimen m; (criminal activity) delincuencia f, criminalidad f*”, “*investigation...investigación...investigador*”, “*network*” “*net...red f (also network); (in hair) redecilla f...work red f...*”. Puede verse, que los términos citados tienen un significado en idioma español, por lo que es un signo con contenido conceptual.

La marca solicitada se encuentra compuesta mayormente por las letras “**c**” e “**i**”, que están incorporadas en la figura geométrica de un cuadrado con la punta inferior izquierda despegada, resultando que están destacada en blanco; a la derecha de la figura mencionada se encuentran las palabras resaltadas en negrita “**crime & investigation**” constituyéndose el elemento gráfico únicamente en un accesorio para la palabra que compone el signo. Por lo tanto, en el público consumidor, serán las letras “**c**” e “**i**” y las palabras “**crime & investigation**”, la que predominan al momento de recordar a la marca, y no el elemento gráfico, por lo que se puede afirmar que en el signo solicitado predominan en su conjunto las letras “**c**” e “**i**” y las palabras “**crime & investigation**”, no así, la palabra “**network**”, que efectivamente, resulta ser un término genérico y de uso común; por consiguiente, no se puede decir que el elemento gráfico le otorgue aptitud distintiva al signo solicitado, cuando las letras y palabras con mayor fuerza son las ya indicadas.





TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Así, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamentos en los artículos 2° y 8° incisos a) y b), concluyó que las tres marcas inscritas por la empresa **ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC.**, presentaban similitud gráfica, fonética e ideológica al grado de confusión con el signo solicitado por la empresa **A & E TELEVISION NETWORKS**; sin embargo considera este Tribunal, que tal similitud no se presenta con las tres marcas inscritas, pues, contrario a lo señalado por el Registro a quo, del cotejo en conjunto de las marcas de servicio inscritas:

**CSI:
miami**



CSI: NY

... únicamente se establece una similitud gráfica, fonética y sobre todo ideológica que podría inducir a error o confusión al consumidor con el mercado, entre la marca inscrita  con la solicitada , por lo que observa este Tribunal, que tal similitud no se logra determinar con respecto a las otras dos marcas inscritas, tal y como lo determinó el Registro a quo. Así, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos y visuales parecidas, porque se observará que el signo solicitado y la inscrita se diferencian por las palabras “**scene**” y “**network**”, mientras que las demás letras y palabras se reproducen.

Además de lo anterior, en el nivel ideológico es en el que se presenta el mayor grado de similitud entre los signos aludidos. La semejanza conceptual se presenta cuando al cotejar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares, lo que impide que los consumidores puedan distinguir entre ellas, situación que se da en el caso bajo examen, pues como puede apreciarse, el conjunto ideológico de las dos marcas contrapuestas, son similares, lo que puede provocar en la mente del consumidor la idea errónea de que provienen de la misma empresa, circunstancia que contraviene no solamente los derechos adquiridos de la empresa opositora, sino que a la vez hace que los consumidores incurran en un error, haciéndole incurrir en engaño con relación a la procedencia u origen empresarial de productos que serían amparados por la solicitada.

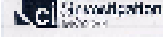


De tal manera, y partiendo de lo indicado, considera este Tribunal, que no es factible la inscripción de la marca solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas citada, que por su orden disponen:

“Artículo 8º.- 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:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*
- b) Si el uso de signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.”*


En efecto, la marca  solicitada, carece del elemento esencial que debe tener un signo para ser inscrito, cual es el requisito de distintividad establecido en el numeral 2 de la Ley de Marcas, que dispone:

“Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:

(...)

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

Por tales razones es que no es posible permitir su coexistencia registral, por lo que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro a quo, cuando señaló que no es factible la inscripción de la marca solicitada por cuanto advierte una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, solamente

como ya se comentó, con la marca inscrita , lo que provoca la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma familia de productos y servicios, que pertenecen, sin duda alguna, a la industria del entretenimiento.



C-) IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS. Aunque el apelante indicó en su expresión de agravios, que ninguna empresa puede reclamar un monopolio sobre los términos de uso común, lo cual es correcto, también es cierto que en razón del **principio de especialidad** establecido en el numeral 25 de la Ley de Marcas, debe impedirse que un tercero utilice, en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para una marca ya inscrita, cuando tal uso de lugar a la probabilidad de confusión, o de que los consumidores estimen que los servicios comercializados tengan un origen empresarial común.

Partiendo de lo anterior, se tiene que 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 la 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 inscripción de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, en la medida de que con tal prohibición se pretende proteger, tanto al público consumidor, como a los titulares de las marcas inscritas previamente. Es por eso que la doctrina señala: “*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).

Por otra parte, y como consecuencia de lo indicado anteriormente, considera este Tribunal que no es de recibo lo argumentado por el apelante, cuando señala que “ (...) *Además las marcas inscritas se encuentran en una clase totalmente diferente (...)*”, por cuanto en virtud de lo preceptuado por el numeral 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas, para que exista confusión no



sólo es necesario que exista similitud entre los signos enfrentados, sino que los servicios o productos que identifican sean de la misma naturaleza, o bien, que exista la posibilidad de crear una asociación o relación entre ellos, tal y como ocurre en el caso que este caso en concreto. Por consiguiente, no es factible la inscripción del signo solicitado.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 89 párrafo final de la Ley de Marcas, la circunstancia de que dos productos se encuentren en clases diferentes, según la clasificación internacional de productos y servicios, no significa que dichos productos sean distintos entre sí, y ello se infiere de la letra de dicho artículo, cuando 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”*. Esa norma se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas 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 (...)”*.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Contrario a lo argumentado por el apelante, encuentra este Tribunal que existe similitud gráfica, fonética, y sobre todo ideológica entre el signo inscrito **“CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION”** y el signo **“CRIME & INVESTIGATION NETWORK”** que se solicitó, porque podría causar confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los servicios distinguidos. Ante esa situación, la protección ha de otorgarse al titular de la marca registrada por encima del solicitante, por lo que este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la empresa **A & E TELEVISION NETWORKS**; y confirmar, en lo apelado, por las razones aquí dichas, la resolución venida en alzada.

SÉPTIMO. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma por las razones aquí dichas. 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:

Inscripción de la marca

TE. Oposición a la Inscripción de la marca

TNR. 00.4255