

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0068-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios:

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

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2016-10648)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0407-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cinco minutos del diecisiete de agosto del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:39 horas del 13 de enero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de octubre del dos mil dieciséis, el licenciado **Carlos Manuel Valverde Retana**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1056760219, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE**

ORO, S.A. DE C.V., formuló la solicitud de inscripción del signo como marca de servicios, en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Para proteger y distinguir:

“Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Telecomunicaciones”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:47:39 horas del 13 de enero del 2017, dispuso en lo conducente “[...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada** [...]”, porque el signo solicitado es inadmisibles por razones extrínsecas, toda vez, que causa confusión con los signos registrados, y se deriva una identidad en los servicios a proteger en clases 35, 38 y 41 internacional, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de enero del dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las 11:05:23 horas del 27 de enero del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 11:08:33 horas del 27 de enero del 2017, admite el

recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL, S.A. DE C.V.**, desde el 26 de junio de 2013, y

vigente hasta el 26 de junio de 2023, la marca de servicios  registro número **228053**, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “publicidad, gestión de negocios, comerciales, administración comercial, trabajos de oficina” (folios 25 a 26 del legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL, S.A. DE C.V.**, desde el 26 de junio de 2013, y

vigente hasta el 26 de junio de 2023, la marca de servicios  registro número **228054**, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue,

“telecomunicaciones específicamente programa de televisión” (folios 27 a 28 del legajo del apelación).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 22 de agosto del 2014, y vigente hasta el



22 de agosto del 2024, la marca de servicios registro número **237852**, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas, documentales” (folios 29 a 30 del legajo de apelación).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 22 de agosto del 2014, y vigente hasta el



22 de agosto del 2024, la marca de servicios registro número **237851**, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “telecomunicaciones, servicios de transportes 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”. (folio 31 a 32).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 22 de agosto del 2014, y vigente hasta el



22 de agosto del 2024, la marca de servicios registro número **237850**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “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 programa 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”. (folio 33 a 34).

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de noviembre del 2015, y vigente hasta



el 20 de noviembre del 2025, la marca de servicios registro número **248311**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “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 programa 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”. (folio 35 a 36).

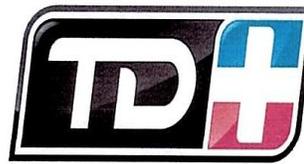
7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de noviembre del 2015, y vigente hasta



el 20 de noviembre del 2025, la marca de servicios registro número **248310**, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “telecomunicaciones, servicios de transportes 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

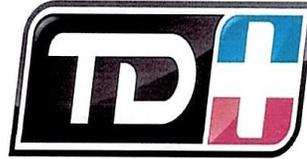
apertura muy pequeña) nacional e internacional, servicios de red inalámbrica digital, servicios de internet, servicios de voz sobre internet, servicios de red privadas virtuales, servicios de acceso internacional a internet, servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad 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”. (folio 37 a 38).

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 7 de diciembre de 2015, y vigente hasta el



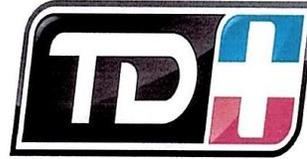
07 de diciembre de 2025, la marca de servicios registro número **248706**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de producción de programas de televisión incluyendo, 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 programa 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”. (folio 39 a 40).

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de noviembre de 2015, y vigente hasta



el 20 de noviembre del 2025, la marca de servicios registro número **248309**, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “telecomunicaciones, servicios de transportes 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”. (folio 41 a 42).

10.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de octubre del 2015, y vigente hasta el



20 de octubre del 2025, la marca de servicios registro número **247470**, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales”. (folio 43 a 44).

11.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de noviembre del 2015, y vigente hasta



el 20 de noviembre del 2025, la marca de servicios registro número **248308**, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales”. (folio 45 a 46).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el representante de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicitó la inscripción de la marca de servicios



, en clase 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. En



la publicidad Registral se encuentran inscritas las marcas de servicios, registros 228053 y 228054, en clase 35 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL, S.A. DE C.V., y las marcas de



servicios registros 237852, 237851, 237850, en clases 35, 38, 41 de la



Clasificación Internacional de Niza, registros 248311, 248310, 248308, en



clase 41, 38, y 35, de la Clasificación Internacional de Niza, registros 248706, 248309 y 247470, en clase 41, 38 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, estos últimos distintivos marcarios propiedad de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**

El Registro mediante resolución final, rechazó la inscripción de la marca solicitada por razones extrínsecas, bajo el fundamento del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos señala: **1.-** Expone la diferencia entre los signos, aduciendo el análisis en conjunto de la solicitada lo cual hace diferencia de las inscritas. **2.-** Además indica, que se visualiza con meridiana claridad que los signos son propiedad de casas distintas, por lo que no hay riesgo de asociación. **3.-** Que la marca que pretende inscribirse encaja dentro de las marcas sugestivas. **4.-** Manifiesta que la marca no es descriptiva, e invoca el artículo 6 quinquies del Convenio de París, aduciendo que la marca está inscrita en su país de origen.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]

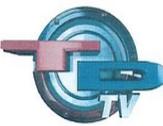
Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...].”

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

MARCA REGISTRADA	MARCAS REGISTRADAS	MARCA SOLICITADA
		
SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL	TELEVISORA DE COSTA RICA	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE C.V.
registro número 228053, protege: Publicidad gestión de negocios, comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, clase 35.	registros número 237852, 237851 y 237850, clase 35, 38 y 41. registros número 248311, 248310 y 248308 clase 41, 38 y 35.	Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, clase 35.

registro número 228054, protege: Telecomunicaciones específicamente programa de televisión, clase 38.	registro número 248706, 248309 y 247470, clase 41, 38 y 35. registro número 248308, clase 35.	Telecomunicaciones, clase 38. Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, clase 41.
--	--	--

El cotejo marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos, el que visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

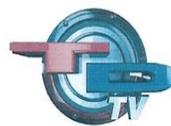
Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral, tal y como se determina del cuadro comparativo, otras marcas inscritas, las cuales giran alrededor del término **TD**. El signo solicitado se compone de las letras **TD** y la palabra **TELEDIARIO**.

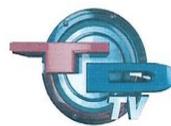
Al confrontar los signos en debate se determina una composición gramatical similar entorno de las letras **TD**. Gráficamente comparten la palabra **TD**, la cual se encuentra en la misma posición, sea, en la parte inicial de los conjuntos marcarios, situación que podría hacer que el consumidor medio crea que los signos, solicitado e inscritos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello. La similitud de letras y la posición de éstas produce también el efecto de hacer que fonéticamente, ambas palabras suenen de una forma casi idéntica

En el contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra **TD** evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que, este las relacionará de manera directa con los servicios que comercializa, las empresas titulares de los registros inscritos, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Tome en cuenta el solicitante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad.

La empresa que solicita el registro de la marca **TD TELEDIARIO (diseño)** en su apelación argumenta que hay diferencia entre los signos, partiendo del análisis de conjunto de la marca solicitada frente a los distintivos inscritos; opinión que no comparte este Tribunal. Merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado **TD**, siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo y en este caso también es el factor tópico.



Además, en el presente asunto tenemos que el signo  registros número 228053 y 228054, amparan **publicidad, gestión de negocios, comerciales, administración comercial, trabajos de oficina**, en clase 35, **telecomunicaciones específicamente programas televisión**,



en clase 38, el signo  registros número 237852, 237851 y 237850 **protegen comercialización de programas de televisión** por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas, documentales, en clase 35, **telecomunicaciones**, en clase 38, y **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,



el signo  registros número 248311, 248310 y 248308, en clases 41, 38 y 35, protegen los mismos productos de los registros 237852, 237851 y 237850. Asimismo, el signo



registros número 248706, 248309 y 247470 protegen los mismos servicios de

los registros 237852, 237851 y 237850. El signo solicitado  pretende la protección de **servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina**, en clase 35, **telecomunicaciones**, en clase 38, y **educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales**, en clase 41.

Del listado de servicios se desprende que unos son idénticos y otros se relacionan entre sí, y por ende, se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, pues como puede observarse algunos de los servicios pedidos ya están contenidos en las marcas inscritas, sea publicidad,

gestión de negocios, comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, telecomunicaciones y educación, siendo que el resto del listado está relacionado, por lo tanto podría entenderse que sus orígenes empresariales son el mismo o que al menos se encuentran en algún tipo de asocio comercial, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaría es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior se ciñe a la regla del 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 entre ellos”. Situación que evidencia que de coexistir el signo solicitado el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En este sentido debe quedar claro que el elemento “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el cual se persigue que el consumidor pueda perseguir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con el cual se reconoce también el mérito del titular de una marca ya inscrita. En consecuencia, al no contar el signo propuesto con dicho requerimiento lo procedente es denegar la solicitud, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

De lo expuesto, se determina que el alegato de la recurrente, respecto a que no hay riesgo de asociación, porque los signos son de casas distintas, el mismo no es admisible. Pues el hecho que los distintivos marcarios pertenezcan a titulares distintos eso no descarta la posibilidad que

el consumidor asocie los servicios a otro origen empresarial distinto. La semejanza entre los signos como ocurre en el presente asunto, producto de compartir la palabra **TD**, ello, aunado a que los servicios de la solicitada como se determinó líneas arriba, unos son idénticos y otros se encuentran relacionados con los de las marcas inscritas, surge la probabilidad de que se dé el riesgo de asociación.

Respecto al agravio que plantea la apelante, en cuanto a que la marca que se pretende inscribir encaja dentro de las marcas sugestivas, tampoco es admisible. Este es un análisis que se hace cuando hay problemas intrínsecos, y el presente caso es por las causales de inadmisibilidad por derecho de terceros. Resulta necesario mencionar, que el Registro de la Propiedad Industrial cuando realiza el filtro de calificación de la solicitud presentada por la empresa MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V., al amparo de las prohibiciones establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, encuentra que en la publicidad registral existen una serie de marcas con el elemento TD que contiene la marca solicitada, de manera que no nos encontramos frente a un asunto de carácter intrínseco sino extrínseco.

En cuanto al alegato presentado por la recurrente de que la marca no es descriptiva, debemos indicar, que este tipo de análisis no lo hace el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el estudio que realiza es por razones extrínsecas, por lo que carece de interés para este Tribunal

Finalmente, sobre la aplicación del sistema de registro tal cual es contenido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, cabe advertir a la recurrente que éste podrá aplicarse cuando así sea pedido por las partes desde el inicio de su solicitud de registro marcario, cumpliéndose los requisitos allí establecidos, y aún así debe tenerse en cuenta que lo pedido en dicha forma puede ser objeto de rechazo por parte de la Administración, ya sea por derechos de terceros, por características intrínsecas del signo, o por ser contrarias a la moral, al orden público, o por engañar al consumidor (inciso B).

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b), y artículo 25, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 inciso c) y e) de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes y los servicios que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir los productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados. Siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:39 horas del 13 de enero del 2017, la que en este acto se **confirma**.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de

apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:47:39 horas del 13 de enero del 2017, la que en este acto se **confirma**. 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.-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 0041.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCERO

TNR. 00.41.36