



Expediente N° 2007-0199-TRA-PI

Oposición a la inscripción de marca de servicio “CI CRIMINE & INVESTIGATION NETWORK”

A & E Television Networks., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2666-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 044-2008

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su calidad de apoderado especial de la empresa **A & E TELEVISION NETWORKS.**, sociedad colectiva organizada y existente bajo las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, domiciliada en 235 East 45 th Street, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta minutos, del siete de junio del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de abril del dos mil cinco, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad y condición mencionadas, solicita la inscripción de la marca de servicios,



en clase 38 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios de comunicaciones, servicios de difusión por televisión, por cable televisión, por televisión digital, por televisión satelital y por radio, reservándose el derecho de usarla en todo tamaño, color o combinación de colores.

SEGUNDO: Que mediante escrito de fecha cinco de junio del dos mil seis, el licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa Alliance Atlantis Communications Inc, de Canadá, en la representación dicha, presenta formal oposición contra la solicitud de registro de marca de servicios “**CI CRIME & INVESTIGATION NETWORK**”, en clase 38 de la nomenclatura internacional, presentada por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de representante de la empresa A & E TELEVISION NETWORKS.

TERCERO: Que mediante resolución número 8048 dictada a las diez horas cincuenta minutos del siete de junio del dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS NETWORKS, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CI CRIME & INVESTIGATION NETWORK (DISEÑO)**”, en clase 38 de la nomenclatura internacional presentada por la empresa A & TELEVISION NETWORKS, la cual se deniega.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintitrés de julio del dos mil siete, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, interpuso recurso de apelación y ante este Tribunal mediante escrito de fecha trece de diciembre del dos mil siete, presenta los agravios de su representada.



QUINTO: Que mediante escrito de fecha catorce enero del dos mil ocho, el licenciado Luis Pal Hegedus, en representación de la empresa ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICATIONS INC; de Canadá, presentó desistimiento de la oposición presentada el día cinco de junio del dos mil seis, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de servicios denominada “**CI: CRIME & INVESTIGATION NETWORK (DISEÑO)**”, en clase 38 de la clasificación internacional, siendo, que este Tribunal mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil ocho, tuvo por presentado el desistimiento aludido, indicando que se continuara con el procedimiento. (ver folios 305 a 306).

SEXTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos ni omisiones que provocaran la indefensión de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: ENCUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes: **I-** Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, es Apoderado Especial de la empresa A & E Televisión Networks. (folio 276 al 287). **II-** Que bajo el número de registro 146911 de 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 35 y 36). **III-** Que bajo el número de registro 146912 de 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 37 y 38). **IV-** Que bajo el número de registro 153142 de 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. (folio 39).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: 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 38 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir servicios de comunicaciones, servicios de difusión por televisión, por cable televisión, por televisión digital, por televisión satelital y por radio, reservándose el derecho a usarla en todo tamaño, color, o combinación de colores,



dentro del plazo de ley.

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...”. Aduce, 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 de las marcas registradas, así como de la marca solicitada; además, manifiesta, ue la marca solicitada y las inscritas, a pesar que han sido solicitadas para clases diferentes, amparan servicios relacionados entre sí, y por ello, susceptibles de ser asociados por el público consumidor, de tal formas, que los servicios protegidos por las marcas registradas y los que pretende proteger la marca solicitada pueden ser fácilmente relacionados, situación que prohíbe el artículo 8 de la Ley de Marcas, de ahí, que no es posible otorgar el registro de la marca solicitada toda vez que es altamente confundible con las marcas registradas propiedad de su representada. Señala, que las marcas de su representada son sumamente conocidas, incluye, las marcas CSI: CRIME SCENSE INVESTIGATION”, “CSI: MIAMI” y “CSI: NY”, las cuales se relacionan con programas de televisión de dramas criminales, éstas a su vez se han convertido en marcas famosas alrededor del mundo.



La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta, entre el signo solicitado “**CI CRIME & INVESTIGATION**”, y las marcas registradas “**CSI: CRIME SCENSE & INVESTIAGTION**”, **CSI: MIAMI** y **CSI: NY**, propiedad de la oponente, 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, que se comercializan en los mismos canales del mercado como lo es la industria de entretenimiento, de igual forma 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, por lo que declaró con lugar la oposición y denegó la solicitud 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 Nª 8048 de las 10 horas 50 minutos del 07 de junio del 2007, debe revocarse, ya que la Subdirectora del Registro de la Propiedad Industrial, declaró equivocadamente con lugar la oposición que presentara la empresa Alliance Atlantis Communications Inc., en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**CI CRIME & INVESTIGATION NETWORK**”, en clase 38 de la nomenclatura internacional. Aduce, que el Registro consideró que la palabra “**Network**” parte del signo solicitado, es de uso común, sin embargo, señala, que el Registro no tomó en cuenta que los términos **CRIME SCENSE INVESTIGATION**: son términos descriptivos y de uso común, además, las marcas se encuentran en una clase totalmente diferente al de la marca que se solicita, ya que mientras las inscritas se encuentran en la clase 41, la solicitada está en la clase 38 de la nomenclatura internacional. Alega también, que ninguna empresa puede reclamar un monopolio exclusivo sobre estos términos, ya que tanto **CRIME**, **INVESTIGATION** en incluso el mismo **CSI** son denominaciones de uso común que se relacionan con actividades propias de investigadores de escenas de crimen/crímenes o investigación/investigaciones de escenas de crímenes en la vida real. Finalmente señala, que la presentación gráfica de la marca solicitada es completamente distinta, incapaz de crear confusión entre el público



consumidor, y los términos de uso común “CRIME “ e “INVESTIGATION”, para obtener la protección señalada en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, necesitarán estar siendo reproducidas en el mismo orden, y con los mismos elementos constitutivos de la marca registrada, es decir “CSI CRIME SCENE INVESTIGATION”, y no pueden protegerse sus elementos de manera aislada, porque se trata de términos de uso común., por lo que se debe permitir la inscripción del signo solicitado, y denegar la oposición interpuesta, de ahí, que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO: 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 gráfica, fonética o conceptual, 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).

Por lo anterior, podríamos decir, que 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.

Como consecuencia de lo señalado en líneas atrás, resulta importante decir, 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, podríamos señalar, 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.

En virtud de que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios



solicitada, en clase 38 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue servicios de comunicaciones, servicios de difusión por televisión, por cable televisión, por televisión digital, por televisión satelital y por radio, siendo, que 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



CSI: MIAMI

y

CSI: NY,

inscritas, propiedad de la empresa opositora, que protegen y distinguen servicios en la clase 41 de la nomenclatura internacional, de entretenimiento, educación, producción, presentación, exhibición y alquiler de programas de radio y televisión, 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).

QUINTO: 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).

Al respecto, debe señalarse que las marcas bajo estudio son marcas denominativas y mixtas. Vemos como el diseño incorporado en la marca de servicios




para distinguir servicios de difusión por televisión, por cable televisión, por televisión digital, por televisión satelital y por radio, en clase 38 de la nomenclatura internacional es un cuadrado con la punta inferior despegada y con las letras “CI”, en el mismo, de seguido a su derecha aparecen los términos “**crime & investigation**” y “**network**”, todos escritos en forma especial, y cuya traducción al idioma español de acuerdo al Universidad de Chicago Diccionario Español-Inglés Inglés-Español, Quinta 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.

Por su parte, se observa, que los vocablos que forman la marca inscrita  se encuentran dentro de una figura geométrica denominada rectángulo, donde las letras **CSI**: y los vocablos “**crimen**”, “**scene**” e “**investigation**”, es adonde se dirigiría la atención del consumidor que como lo indicáramos anteriormente, los términos “**crime & investigation**”,



significan por su orden “delito, crimen, criminalidad”, e “investigación e investigador”, la palabra “**scene**”, de acuerdo al Diccionario citado, página 514, significa: “...*escena*...”.

En esta clase de signos, que se encuentran compuestos por varios elementos, debe determinarse cuál de estos es el preponderante y cuál el accesorio, y sobre esa base es que debe realizarse el cotejo marcario.

La marca  solicitada se encuentra compuesta mayormente por las letras “C” e “I” donde tales letras, están incorporados en la figura geométrica de un cuadrado con la punta inferior izquierda despegada, resultando, que la letras “C” e “I” está destacada en blanco, y a la derecha de la figura mencionada se encuentran como lo indicáramos en líneas atrás 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 predomine 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**”, la cual resulta ser un término genérico y de uso común, además, no se puede decir, que elemento gráfico le otorgue aptitud distintiva al signo solicitado, cuando las letras y palabras con mayor fuerza son las ya indicadas.

Así, tenemos, 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.**, tal y como lo establece en el considerando sexto de la resolución impugnada, 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: NY

CSI: MIAMI

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, se observará que el signo solicitado y la inscrita se diferencian por las palabras “**escene**” y “**network**”, las demás letras y palabras se reproducen.

En el nivel ideológico, es en el que se presenta el mayor grado de similitud entre ambos signos, esa semejanza, se presenta cuando al cotejar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares 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 ambas marcas son similares, lo que provoca en la mente del consumidor que dichas marcas la solicitada y la inscrita, 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, al creer que están adquiriendo los servicios identificados con la marca solicitada, cuando en realidad están comprando los servicios que protege la marca inscrita, lo que haría incurrir al consumidor en un error o engaño en relación a la




procedencia u origen empresarial. De tal forma, y partiendo de lo indicado, considera este Tribunal, que no es factible la inscripción de la marca solicitada, ello 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.”*

De lo expuesto, podríamos decir, que 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.”

Razón por la cual no es posible permitir su coexistencia registral, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro a quo cuando señala que no es factible la inscripción de la marca solicitada por cuanto advierte una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, solamente como se indicara con la marca inscrita  provocando la existencia de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma familia de productos, que se comercializan en los mismos canales de mercado como es la industria del entretenimiento.

SEXTO: Por lo anterior, aunque el apelante indica en la expresión de agravios, que ninguna empresa puede reclamar un monopolio sobre los términos de uso común, cabe indicar al respecto, que si bien cierto, lo alegado por el recurrente es correcto, también es cierto, que el titular de una marca inscrita como ocurre con los signos distintivos de la empresa **ALLIANCE ATALNTIS COMUNICATIONS INC;** tiene la facultad, en razón del principio de especialidad establecido por el numeral 25 de la Ley de Marca de impedir que un tercero, sin su consentimiento, en el curso de las operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión, amén de que existe la posibilidad de que los consumidores estimen que los servicios comercializados tengan un origen empresarial común, tal y como sucede en el caso que nos ocupa, ello, en concordancia con lo prescrito en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas citado.

Partiendo de lo anterior, tenemos, 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 nuestra legislación marcaria es proteger: “...*proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos*



reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, Civitas Editores, España, p. 288**)

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 (...)”*, siendo, que esa afirmación no es válida, en virtud de lo preceptuado por el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas, citado, en el sentido de que para que exista confusión no solamente es necesario que exista similitud entre los signos enfrentados, sino que los servicios que identifican sean de la misma naturaleza o, bien exista la posibilidad de asociación o relación entre ellos, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa, de ahí, que no sea factible la inscripción del signo solicitado. Además, cabe mencionar, que de acuerdo con el artículo 89, párrafo final de la citada Ley, el hecho de que dos productos se encuentren en clases diferentes, según la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, no significa que dichos productos sean distintos entre sí, y ello se infiere de la letra de dicho artículo que dice: *“Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”* (Lo resaltado en negrilla no es del original). Consecuentemente, tal hecho por sí no es óbice para alegar, como lo hace el recurrente, la procedencia de la registración del signo solicitado, al clasificarse en



clase 38 internacional, ya que, de conformidad con el párrafo final del numeral 89 antes citado, aunque las marcas pertenezcan a clases diferentes, serían susceptibles de provocar confusión en el público consumidor, como sucede en el presente caso, que lo que se protege representan servicios fácilmente relacionados.

Todo lo anterior, se encuentra íntimamente relacionado con el numeral 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: LO QUE DEBE RESOLVERSE. 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 solicita, que podría causar confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los servicios distinguidos. Y ante esta situación la protección ha de otorgarse al titular de la marca registrada por encima del solicitante. Así, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de **A & E TELEVISION NETWORKS**; y por ende se confirma la resolución final número 8048 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta minutos del siete de junio del dos mil siete.

SEXTO: 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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º 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 base en las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa A & E TELEVISION NETWORKS, en contra de la resolución final número 8048 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta minutos del siete de junio del dos mil siete, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

MSc. 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

Descriptor.

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la Inscripción de la marca

-TNR. 00.4255