

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0191-TRA-PI

Solicitud de registro de como marca del signo “OWN”

OWN LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-9321)

Marcas y otros signos

VOTO 0476-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veinte de setiembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por la licenciada **Guiselle Reuben Hatounian.**, mayor, divorciada, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **OWN LLC**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 1041 N. Formosa Avenue, West Hollywood, California 90046, Estados Unidos de América, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:12 horas del 7 de marzo del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de setiembre del 2016, la licenciada **Reuben Hatounian** en la condición indicada solicitó la inscripción como marca de servicios del signo

OWN

para distinguir en clase 38 y 41 de la nomenclatura internacional los siguientes servicios:

En clase 38, “servicios de comunicaciones, es decir, la transmisión vía streaming de grabaciones sonoras y audiovisuales a través de internet, redes de cable, las redes inalámbricas, satélite o redes multimedia interactivos, servicios de radiodifusión de audio y video a través de internet, servicios de difusión de televisión, la radiodifusión de televisión por cable, la radiodifusión de televisión por satélite, servicios de medios móviles por medio de la transmisión electrónica de los contenidos de los medios de entretenimiento, servicios de difusión por internet, servicio de vídeo bajo demanda, servicios de transmisión, boletines de anuncios electrónicos para la transmisión de mensajes entre usuarios en el ámbito de interés general”.

En clase 41, “servicios de esparcimiento, a saber, los programas multimedia en el campo de interés humano en general, distribuido a través de diferentes plataformas a través de múltiples formas de medios de transmisión, proporcionar información de entretenimiento con respecto a los programas de televisión en curso a través de una red informática mundial, producción de programas multimedia”.

SEGUNDO. Por resolución de las 14:10:12 horas del 7 de marzo del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de marzo del 2017 la representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 08:03:30 horas del 28 de marzo de 2017.

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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC**, la marca de servicios **OWN IT**, registro 242608, inscrita el 6 de abril de 2015, vigente hasta el 6 de abril de 2025, para distinguir en clase 38 de la nomenclatura internacional, “servicios de puerta de enlace de telecomunicaciones, transmisión electrónica, transmisión y entrega de mensajes de audio y video e imágenes en internet o a través de una intranet, dicho servicio realizados por los demás, prestación de servicios de acceso a la red de computadoras a otros a saber, facilitar el acceso por medio de un metro ethernet del router, servicios gestionados y redes privadas virtuales (VPN), prestación de servicios de video, voz y transmisión de datos mediante un dispositivo de acceso integrado, es decir, hardware y equipos de telecomunicaciones, facilitación de instalaciones, equipos y de voz, gráficos, imágenes, comunicación basada en transporte de audio y video para uso de los proveedores de computación en la nube, prestación de servicios de comunicación de voz a través de internet, servicios de voz sobre IP, servicios de telecomunicaciones, a saber servicios de RDSI, multiplexación por división de tiempo de servicios (TDM), a saber, que prevé la transmisión de múltiples datos digitalizados, voz y señales de video a través de redes de banda ancha, servicios de telecomunicaciones , a saber, teléfono basado en la nube, voz del teléfono

y mensajería electrónica, teleconferencias y videoconferencias y comunicación de telefonía móvil, servicios de telecomunicaciones, a saber, central telefónica privada (PBX) ;os servicios de marcación central telefónica privada (PBX) servicios inalámbricos, protocolo de iniciación de sesión (SIP), servicios troncal, proporcionar acceso a (a internet, prestación de servicios de apoyo técnico en relación con el uso de equipo de telecomunicaciones y, consulta de las telecomunicaciones en internet”. (folio 12 legajo de apelación).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del signo propuesto ya que considera que

“... del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética, e ideológica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger. Consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) y b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.”

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante y apelante alega, **1.-** Que la marca “OWN IT” inscrita en clase 38, puede coexistir con la marca de su representada (específicamente en la solicitud en clase 41) **2.-** Que para efectos de realizar el cotejo debe tomarse en cuenta el no desmembrar el signo solicitado. **3.-** Desde el punto de vista fonético son importantes las diferencias que tienen los signos en cuestión. La última letra de la marca registrada se debe pronunciar como “it”. **4.-** En lo gráfico indica que son muchas las diferencias, pero no las describe. **5.-** En lo ideológico, la marca registrada hace alusión a “tener eso”

mientras que la de su representada la relaciona con la famosa presentadora Oprah Winfrey Network. **6.-** Que fue solicitada la división de la solicitud de inscripción de la marca multiclase a fin de poder continuar el trámite de inscripción de la marca en clase 41 y no fue otorgada en violación al principio de especialidad. Dado que un signo protege los servicios de transmisión electrónica y telecomunicaciones en general; y por otro la elaboración de programas multimedia o programas de televisión, es decir, unos servicios de transmisión mientras que los otros servicios de contenido. Por tanto, al momento de la compra el mercado al que se dirigen es distinto. **7.-** Que subsidiariamente, se acepte la presente solicitud de inscripción únicamente en clase 41.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, debe tomarse en cuenta que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de servicios **OWN IT** en clase 38 de la nomenclatura internacional, por lo que la comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, *numerus apertus*, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual citamos en lo que interesa:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, 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;

(...)

e) 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; (...)"

Así, tenemos que la apelante basa la diferenciación entre los signos por el uso de la expresión "IT" en la inscrita, sin embargo, debe observarse que entre ambas marcas **OWN** y **OWN IT** sin realizar un esfuerzo para desmembrar los signos, el elemento distintivo se concentra en la palabra **OWN**, contenida en los conjuntos marcarios bajo cotejo, lo cual hace que sean mayores las semejanzas que las diferencias entre ellos. De manera, que el alegato de la recurrente que no se debe desmembrar el signo, cabe señalar, que de la comparación de los signos y sin descomponer los elementos que los conforman el término que sobresale es **OWN**, la cual como puede observarse se ubica al inicio de las denominaciones, y es sobre la que va a recaer la atención de los consumidores.

Asimismo, en su alegato la recurrente pretende que desde un punto de vista ideológico el consumidor promedio interprete ese término en su traducción al español para determinar "pertenencia" ("tener eso"), en la marca registrada, mientras que, en la solicitada espera que tal consumidor deduzca que la misma partícula está asociada a la conductora Oprah Winfrey Network. Lo cual no es razonable, dado que el signo solicitado no contiene ningún elemento que permita siquiera evocar tal asocio, y más bien llevaría a la confusión con el signo inscrito. Dicha confusión, debido precisamente, que al compartir la misma palabra **OWN** evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este las relacionaría de manera directa con los servicios que comercializan uno y otro signo.

Partiendo de lo anterior, y dada la condición de factor tópico en ambas marcas de la partícula "**OWN**", tenemos que el alegato de la apelante que el signo solicitado y el inscrito son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, no es admisible. Esto porque en la marca inscrita como

en el signo solicitado la aptitud distintiva se concentra en el elemento, **OWN**, lo cual se acerca a los niveles gráfico y fonético por compartir las primeras tres letras las que además están colocadas en idéntica posición por lo que se pronuncian de una forma similar. Además, ideológicamente, todos giran alrededor del término **OWN**. Por lo que queda claro, que la marca de comercio solicitada contiene una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Y no se puede hablar de una diferenciación a través de la aplicación del principio de especialidad:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. **(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1 era edición, 2002, pág. 293)**

Algunos de los servicios pedidos en clase 38 de la nomenclatura internacional, ya están contenidos en la marca inscrita, sea telecomunicaciones, siendo que el resto del listado está relacionado, y los servicios de la clase 41, son de esparcimiento transmitidos por los mismos medios de telecomunicaciones que protege la marca inscrita en clase 38, por lo tanto podría entenderse por parte de los consumidores que los orígenes empresariales de cada uno de los signos son el mismo o que al menos se encuentran en algún tipo de socio comercial. De manera, que el alegato de la apelante que el signo inscrito en clase 38, puede coexistir con su marca en clase 41, no es procedente. Ello es así, por cuanto las marcas en debate corresponden a clases que se correlacionan entre sí, lo cual provoca un riesgo de asociación y confusión al distinguir servicios relacionados y compartir los mismos canales de comercialización y medios

de publicidad, lo cual genera que los consumidores no tengan la oportunidad de diferenciar el origen empresarial de los servicios que una y otra marca distinguen.

El alegato que plantea la empresa apelante, consecuencia de la divisional pedida al Registro de la Propiedad Industrial, donde respecto a los servicios solicitados explica, que unos son servicios de transmisión de programas multimedia y telecomunicaciones en general y otros de elaboración de programas multimedia o programas de televisión, sea, uno son servicios de transmisión mientras que los otros, servicios de contenido; no lleva razón, se trata de actividades totalmente relacionadas dentro del mercado, tienen una naturaleza afín y complementaria y ser ofrecidos y distribuidos por los mismos canales de comercialización y dirigidos al mismo consumidor. En este caso es debidamente rechazado por el Registro mediante auto de las 09:51:53 horas del 16 de febrero del 2017, la divisional, dada la relación existente entre servicios, tal y como fue fundamentado por el a quo. En virtud de ello, no es admisible, el alegato de la recurrente, respecto a que la inscripción se lleve a cabo solo en la clase 41 solicitada, debido a que ésta tiene conexión con los servicios a proteger en clase 38, y viceversa, tal y como se indicó líneas arriba.

En virtud de los argumentos, este Tribunal estima que el signo propuesto para registro en clase 38 y 41 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **OWN LLC**, generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la similitud contenida en el distintivo solicitado y la conexión existente de los servicios que pretende proteger y comercializar con relación a los servicios de la marca registrada, procediendo su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los incisos a), c), d), e) y f) de su Reglamento. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **OWN LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:12 horas del 7 de marzo del 2017, la que en este acto **se confirma**.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por la licenciada **Guiselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **OWN LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:12 horas del 7 de marzo 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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33