



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0459-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “ ”

PUBLICCHANNEL. TV, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1352-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 050-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0055-0703, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PUBLICCHANNEL.TV, S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta minutos y once segundos del nueve de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de febrero de 2014, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición antes



dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “  ”, en **Clase 35** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”.

SEGUNDO. En resolución de prevención dictada a las 11:16:12 horas del 27 de febrero de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de servicios “**MEDIA SPORT**” y “**MEDIA MALL**”, bajo los registros números **187216** y **187172**, respectivamente, ambas en la clase 35 internacional, para proteger y distinguir servicios idénticos y relacionados con la marca solicitada, propiedad de la empresa **BRIGHT SOLUTIONS SRL**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con treinta minutos y once segundos del nueve de mayo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]*”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril de 2014, el Licenciado **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **PUBLICCHANNEL TV, S.A.**, apeló la resolución referida expresando agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del



plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “



”, bajo el registro número **187216**, en **Clase 35** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 27 de febrero de 2009, y vigente hasta el 27 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: *“servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; todo tipo de publicidad en baños, restaurantes, canchas, estadios, bares, discotecas, gimnasios, cines, centros comerciales; publicidad por diferentes medios tales como, estructuras, todo tipo de materiales publicitarios, actividades publicitarias, impresiones publicitarias, activaciones de marca, edecanes, stands, banners; todos pudiéndose desarrollar como medios de publicidad en cualquier lugar.”*, propiedad de la empresa **BRIGHT SOLUTIONS SRL**. (Ver folios 53 y 54)

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “



”, bajo el registro número **187172**, en **Clase 35** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 27 de febrero de 2009, y vigente hasta el 27 de febrero de 2019, para proteger y distinguir: *“servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; todo tipo de publicidad en baños, restaurantes, canchas, estadios, bares, discotecas, gimnasios, cines, centros comerciales; publicidad por diferentes medios tales como, estructuras, todo tipo de materiales publicitarios, actividades publicitarias, impresiones publicitarias, activaciones de marca, edecanes, stands, banners; todos pudiéndose desarrollar como medios de publicidad en cualquier lugar”*, propiedad de la empresa **BRIGHT SOLUTIONS SRL**. (Ver folios 55 y 56)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial finalmente rechazó el signo solicitado al determinar su inadmisibilidad por razones intrínsecas toda vez que el signo solicitado provoca cierto grado de engaño, al amparo del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, pero además resulta ser inadmisibile por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la citada ley, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, el aquí apelante expresa como agravios que la marca solicitada no es engañosa, pues la interpretación que hace el registrador del signo es errónea al entender que el “.net” y el “CHANNEL” imprimen en la mente del consumidor que el servicio será brindado por un canal



o por un medio de comunicación a través de internet; siendo más bien lo cierto, que mediachannel.net es el sitio de internet en el cual se encuentra información referente al servicio que presta y que se identifica con el signo propuesto. Alega que la percepción gráfica, fonética e ideológica que evoca cada una de las marcas enfrentadas es distinta, aún y cuando compartan ciertos elementos denominativos, por lo que no hay posibilidad de que el consumidor promedio los asocie o considere que es el mismo servicio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el proceso de confrontación de los signos que nos ocupan, con la fundamentación normativa que planteó el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal comparte su razonamiento legal para el rechazo de la marca solicitada, sea la violación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, en relación sobre todo con los servicios de “*administración comercial y trabajos de oficina*”, que tal y como lo establece el a quo:

“Debe considerar la Apoderada que aún no haciendo reserva del término “.net” el mismo sigue formando parte integral del signo y por ende estará a la vista del consumidor medio. Ahora bien “.net” es un nombre de dominio de nivel superior genérico, el cual es de uso universal y no puede ser de apropiación individual, que ciertamente es utilizado para acceder por medio de internet o de forma virtual, condición del servicio que no es así, menos aún si el término CHANNEL proyecta en la mente del consumidor que el servicio será por medio de un CANAL vía internet, condición que tampoco es así, de ello es donde deviene el posible engaño al consumidor medio y por ende causal de inadmisibilidad al amparo del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.”

Asimismo, este Órgano de alzada al igual que el Registro considera que al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de esa ley, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de



terceros, como sucede en el caso que nos ocupa. Bajo esos supuestos que se definen: si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de la marca solicitada y las inscritas, toda vez que los signos registrados protegen y distinguen: “**servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina**; *todo tipo de publicidad en baños, restaurantes, canchas, estadios, bares, discotecas, gimnasios, cines, centros comerciales; publicidad por diferentes medios tales como, estructuras, todo tipo de materiales publicitarios, actividades publicitarias, impresiones publicitarias, activaciones de marca, edecanes, stands, banners; todos pudiéndose desarrollar como medios de publicidad en cualquier lugar*”, algunos idénticos y otros relacionados directamente con los servicios que intenta proteger y distinguir la marca solicitada, en la misma clase 41 de la nomenclatura internacional, sean “**servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina**”, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que los signos enfrentados “**Media CHANNEL Media CHANNEL.net (DISEÑO)**”, y “**MEDIA SPORT (DISEÑO)**” – “**MEDIA MALL (DISEÑO)**”, son signos mixtos, es decir con su parte figurativa o diseño y su parte



denominativa en este caso denominativas complejas por estar compuestas por más de una palabra. Ante ello debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada uno de estos. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**Media CHANNEL Media CHANNEL.net (DISEÑO)**” y de la marca inscritas “**MEDIA SPORT (DISEÑO)**” y “**MEDIA MALL (DISEÑO)**” (ambas propiedad de la misma empresa), observa este Tribunal que el término “**MEDIA**” se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, resultando estos altamente similares tanto gráfica, fonética como ideológicamente; además, podría suponerse, por la identidad y la relación que hay entre los servicios cotejados, que los protegidos con la marca solicitada, se encuentran siempre directa e indirectamente relacionados con los de la marca inscrita, según se dijo supra.

Es criterio de este Tribunal que, los términos adicionales que se le agregan al elemento preponderante sea “**MEDIA**” en cada una de las marcas enfrentadas, por su posicionamiento en el signo, sea en un segundo nivel, no predominante, y que más bien indica o se refiere al sector al que va dirigido el servicio, no son suficientes para eliminar el riesgo de confusión o el riesgo de asociación para el consumidor.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto los signos enfrentados, se observa entre ellos similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no



presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas, propiedad de la empresa **BRIGHT SOLUTIONS SRL**.

En relación al aspecto gráfico y al ser el elemento preponderante de los signos enfrentados la palabra “**MEDIA**”, elemento común entre éstas, se configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone, tal y como lo señaló el a quo.

De consentirse la coexistencia de los signos se provoca un eventual riesgo de confusión en el público consumidor, ya que se advierte una identidad y una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los amparados por las ya inscritas.

Precisamente, los incisos c) y e) del artículo 24, dispone: “[...] **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: [...] 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; [...]*”.

Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios a través de una marca u otro signo distintivo, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de



confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente resultan improcedentes por existir la posibilidad de que surja un riesgo de engaño al consumidor, en relación con los servicios a proteger y distinguir y el signo propuesto, según lo expuesto a través de la presente resolución por este Tribunal. Asimismo, un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscritas las marcas de servicios “**MEDIA SPORT (DISEÑO)**” y “**MEDIA MALL (DISEÑO)**”. De ahí que con permitirse la inscripción de la marca solicitada “**Media CHANNEL Media CHANNEL.net (DISEÑO)**”, se quebrantaría lo estipulado en los artículos 7° inciso **j)** y 8° incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PUBLICCHANNEL. TV, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta minutos y once segundos del nueve de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **PUBLICCHANNEL. TV, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta minutos y once segundos del nueve de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma. Se deniega la inscripción del signo solicitado. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33