

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0093-TRA-PI**



**OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN  
ACUMULADOS 2018-7826, 2019-827 y 2019-828)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0510-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el señor Marvin Alberto Quesada Segura, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1205-0428, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:24 horas del 19 de diciembre del 2019.

**Redacta la jueza Ortiz Mora, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que el señor Marvin Alberto Quesada Segura, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MALAS COMPAÑÍAS**” (Diseño) para proteger y distinguir en clase 38 “Programas de radio y televisión, difusión radio y televisión” y en clase 41: “Grupo musical producción de conciertos, producción de



eventos”, con el siguiente diseño

Una vez publicado el edicto de ley, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, presentó oposición y solicitó el registro de la marca de servicios **MALAS COMPAÑÍAS**, para proteger en clase 38: “Difusión de un programa de radio y televisión”.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:23:00 horas del 1 de noviembre de 2019, ordenó la acumulación de expedientes: el número 2018-7826 presentada por Marvin Alberto Quesada Segura y las solicitudes de registro de la marca “**MALAS COMPAÑÍAS**” expedientes números 2019-827 y 2019-828 presentadas por **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**

En resolución dictada a las 10:58:24 horas del 19 de diciembre del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió lo siguiente:“(...) *Se declara parcialmente con lugar la oposición interpuesta por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, apoderada especial de*



*TELEVISORA DE COSTA RICA S.A, contra la solicitud del signo expediente 2018-7826, solicitado por MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA en su condición personal, la cual se deniega para la clase 38 internacional y se acoge para la clase 41 internacional .II. Se acogen las solicitudes de inscripción de las marcas “MALAS COMPAÑÍAS”, en clases 38 y 41 internacional, expedientes 2019-827 y 2019-828, efectuadas por MARIANELLA ARIAS CHACÓN, apoderada especial de TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. III. Se tiene por no acreditada la notoriedad de los signos MALAS COMPAÑÍAS alegada por la empresa TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. IV. Se tiene por demostrado el uso anterior del signo MALAS COMPAÑÍAS por parte de la empresa TELEVISORA DE COSTA RICA S.A...”*

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor **MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA**, en su carácter personal apeló la resolución relacionada, indicando lo siguiente: Que ha quedado demostrado en el expediente el uso anterior del signo **MALAS COMPAÑÍAS** solicitado por su persona, no obstante en la resolución recurrida, se acredita a Televisora de Costa Rica como usuario anterior de la marca en discusión, ello en virtud de la certificación notarial de la prueba que aportó Televisora de Costa Rica, la cual considera desproporcionada. Indica que él personalmente ha trabajado con la marca **MALAS COMPAÑÍAS** desde el año 2014, lo cual acreditó mediante un documento del Ministerio de Hacienda que así se acredita, hecho que fue obviado al resolver. Manifiesta que se debe revertir lo resuelto con respecto a la prueba aportada por Televisora de Costa Rica, ya que se

tuvo como acreditado imágenes de noticias del periódico La Nación y La Teja, así como la página de Facebook, indicando que cumple con los requisitos de ley, no obstante, con la prueba aportada por su persona, se indicó que no cumple con las formalidades de ley por tratarse de copias simples sin certificar. Solicita se revoque la resolución venida en alza y se le otorgue el derecho de uso anterior de la marca en discusión.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de interés para la resolución de este proceso, los siguientes:

1.- Que, Televisora de Costa Rica, Sociedad Anónima, a partir del 24 de abril de 2017 comenzó a transmitir en Teletica Radio, frecuencia 91.5 el programa denominado: “**MALAS COMPAÑÍAS**”. (folios 19 a 29 del expediente principal)



2.- Que el señor Marvin Alberto Quesada Segura, comenzó a usar la marca como grupo musical, produciendo conciertos y eventos musicales desde el mes de diciembre de 2015. (Folios del 104al 113 del expediente principal)

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de esa naturaleza que incidan en la forma de cómo se va a resolver este proceso.

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, la indicada en los hechos probados y no probados.

Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

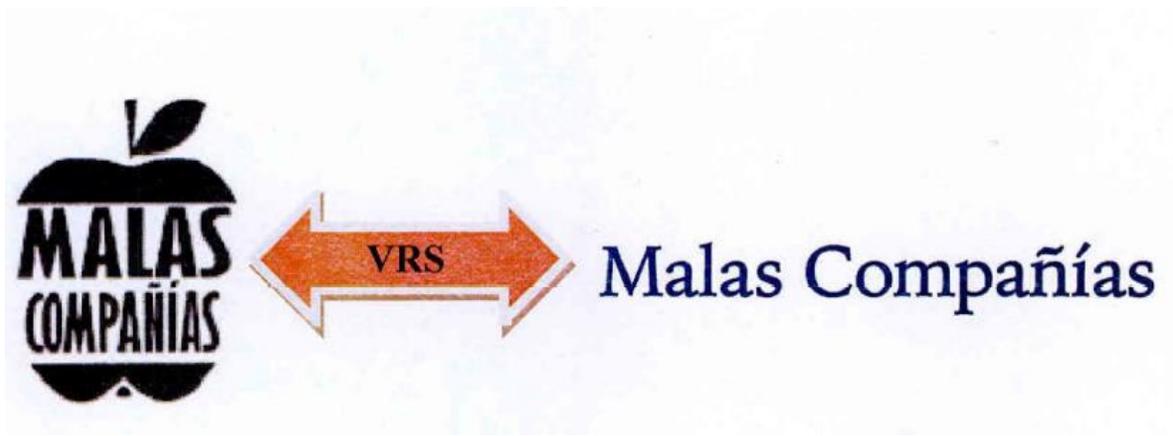
En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros; por ejemplo, establece en su inciso a):

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.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a éstos, y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. Obsérvese como la protección va en dos sentidos, hacia el consumidor y hacia el empresario, esto último por la libertad de competencia y buenas prácticas dentro del tráfico mercantil.

En el caso que nos ocupa, no existe un derecho de tercero inscrito, sino que los analizados en este proceso, se encuentran en la posición de solicitud de registro y lo que interesa es determinar conforme al artículo 4 de la Ley de rito, el derecho de prelación entre ellos a efecto de determinar su acceso a la publicidad registral.

Ahora bien, los signos usados por el solicitante y la empresa opositora prácticamente son idénticos en cuanto a su denominación, tal como lo podemos observar en el cuadro siguiente:



Bajo ese conocimiento, se debe determinar quien de las dos partes en conflicto lo comenzó a usar con prioridad, pero a su vez y muy importante, bajo que clase de las pedidas se comenzó a usar la marca dentro del sector económico. Sea, cuáles fueron los servicios que cada una de las partes en conflicto puso a disposición del consumidor con prelación entre uno y otro.



Los servicios que el signo solicitado busca proteger son en dos clases: en la clase 38 “*Programas de radio y televisión, difusión radio y televisión*”, y en la clase 41 “*Grupo musical producción de conciertos, producción de eventos*”. Los servicios solicitados

---

por la opositora respecto al signo “**MALAS COMPAÑÍAS**” mediante los expedientes 2019-827 y 2019-828 son en clases: 38 “*Difusión de un programa de radio y televisión*” y 41 “*Producción de un programa de radio y televisión*”.

En ese contexto, los solicitantes coinciden en la clase 38 “Difusión de un programa de radio y televisión”, ya que respecto a la clase 41, a pesar de que ambos la piden, los servicios son diferentes, Televisora de Costa Rica, la limita a “*producción de un programa de radio y televisión*” y el señor Quesada Segura a un “*Grupo musical producción de conciertos, producción de eventos*”, por lo que, en esa última clase 41 no existe posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor, ya que a pesar de las semejanzas entre los signos, un grupo musical y los eventos y conciertos que se realicen, no se confundirán con los servicios que presta la Televisora de Costa Rica S.A en cuanto a la producción de un programa de radio y televisión.

Por lo anterior, el análisis se debe de hacer en cuanto a las clases 38 solicitadas tanto por el apelante como por la opositora, ya que como se indicó respecto a la clase 41, ambas refieren a servicios diferentes por lo que no es posible la generación de un riesgo de confusión o asociación en el consumidor, máxime que aquí se aplicaría el origen empresarial, en cuyo caso Televisora de Costa Rica, Sociedad Anónima, goza de reconocido prestigio dentro del sector económico del país e incluso, tal como se indica en la resolución apelada, la marca TELETICA que es parte de Televisora de Costa Rica, Sociedad Anónima, fue declarada notoria desde el 9 de mayo de 2012. En este caso se aplica indiscutiblemente el principio de especialidad establecido en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que a la letra indica:

*“(…) 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; (…)”*

Superado este aspecto, conforme a los hechos que se tienen por probados en el Considerando

Segundo, quedó acreditado con prueba idónea que Televisora de Costa Rica, Sociedad Anónima, a partir del 24 de abril de 2017 comenzó a transmitir en Teletica Radio, frecuencia 91.5 el programa denominado: “**MALAS COMPAÑÍAS**”, lo cual es conteste con la clase 38 pedida por esta parte, sea, “*Difusión de un programa de radio y televisión*”. En el caso del apelante, lo que demuestra con anterioridad es que comenzó a usar el signo



como *grupo musical, produciendo conciertos y eventos musicales* desde el mes de diciembre de 2015. Estos servicios están cobijados bajo la clase 41, pero con la prueba aportada, no demostró que desde esa fecha 2015 estuviera usando la marca para “*difusión de un programa de radio y televisión*”, la cual se encuentra en la clase 38.

Por esa razón es que este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de origen ya que esos servicios, aunque en fecha posterior al 2015, si fueron usados por Televisora de Costa Rica para transmitir por radio el programa “**MALAS COMPAÑÍAS**”. En ese sentido, al aplicar el artículo 4 inciso a) de la Ley de Marcas citada, que específicamente indica:

*Artículo 4- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:*

*a.- Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. (...)*

lo que se obtiene, es que el apelante comprobó el uso anterior de la marca, pero para grupo musical y producción de conciertos y eventos en clase 41, lo cual dista de lo que es la difusión de un programa de radio y televisión que está en clase 38. En otras palabras, el derecho de prioridad para la clase 38 fue comprobada por Televisora de Costa Rica, Sociedad Anónima.

**SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:24 horas del 19 de diciembre del 2019 y se confirma la resolución venida en alzada. Por aplicación del Derecho de Prelación, se deniega la solicitud presentada por el señor **MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA** de la marca en conflicto, para los servicios en la clase 38 “*Programas de radio y televisión, difusión radio y televisión*”, y se acoge su solicitud para los servicios en la clase 41 “*Grupo musical producción de conciertos, producción de eventos*”. Se acoge los signos **MALAS COMPAÑÍAS** tramitados bajo los expedientes 2019-827 y 2019-828, solicitados por **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A** para los servicios pedidos en clase 38: “*Difusión de un programa de radio y televisión*” y en clase 41: “*Producción de un programa de radio y televisión*”.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA** en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:58:24 horas del 19 de diciembre del 2019 la que en este acto **SE CONFIRMA**. Por aplicación del Derecho de Prelación, se deniega la solicitud presentada por el señor **MARVIN ALBERTO QUESADA SEGURA** de la marca en conflicto, para los servicios en la clase 38 “*Programas de radio y televisión, difusión radio y televisión*”, y

se acoge su solicitud para los servicios en la clase 41 “*Grupo musical producción de conciertos, producción de eventos*”. Se acoge los signos **MALAS COMPAÑÍAS** tramitados bajo los expedientes 2019-827 y 2019-828, solicitados por **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A** para los servicios pedidos en clase 38: “*Difusión de un programa de radio y televisión*” y en clase 41: “*Producción de un programa de radio y televisión*”. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

*mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

*DESCRIPTORES.*

*Marca registrada o usada por tercero*

*TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*TNR: 00.41.36*