

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0280-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “SUPER SERIES”**

**TELEMUNDO NETWORK GROUP LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente origen 2017-0008).**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

***VOTO 0578-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, mayor, divorciada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEMUNDO NETWORK GROUP LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:32:13 horas del 20 de abril de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 9 de enero de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEMUNDO NETWORK GROUP LLC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**SUPER SERIES**”, en **clase 09**, para proteger y distinguir: “*software de computadoras, de dispositivos móviles, portátiles y de llevar en la mano para programación de televisión interactiva; computadoras tipo tableta; equipo periférico de computadoras; accesorios para dispositivos móviles, portátiles o para llevar en la mano, a saber, estuches y fundas protectoras; estuches protectores para llevar dispositivos portátiles de medios de comunicación y para teléfonos móviles; discos de video pregrabados y discos versátiles digitales (DVD’s) pregrabados caracterizados por películas cinematográficas y por programas de televisión;*”

*software de computadoras, de dispositivos móviles, portátiles y de llevar en la mano para mejorar y facilitar redes sociales para audiencia televisiva; software de computadoras, de dispositivos móviles, portátiles y de llevar en la mano que permite a usuarios votar, interactuar en plataformas sociales, involucrarse con otros usuarios, compartir contenido e incluir otras actividades interactivas relacionadas con programación de televisión; software de computadoras, de dispositivos móviles, portátiles y de llevar en la mano para crear audio y programación de medios visuales de comunicación personalizados e interactivos; software de computadoras, de dispositivos móviles, portátiles y de llevar en la mano para generar, distribuir, desplegar y manipular contenido de audio, de video, y contenido audiovisual e información en el área del entretenimiento; software de computadoras, de dispositivos móviles, portátiles y de llevar en la mano para mejorar las capacidades audio visuales de aplicaciones de multimedia, a saber, para la integración de textos, de fotos, de imágenes, de videos y de información caracterizada por temas y contenido de programación de televisión; publicaciones electrónicas descargables, a saber, hojas informativas, volantes informativos, folletos, boletines, publicaciones periódicas, libros y manuales caracterizados por información relacionada con contenido de entretenimiento audiovisual y de multimedia en el campo del entretenimiento; software para juegos de computadoras y juegos de video interactivos”; y en la **clase 41**, para proteger y distinguir: “servicios de entretenimiento, a saber, producción y distribución de programas de televisión medianie varias plataformas a través de múltiples formas de transmisión de medios de comunicación; servicios para suministrar un sitio web caracterizado por videos e imágenes no descargables en el ámbito de programas de televisión y de entretenimiento. Servicios para proveer un sitio web caracterizado por contenido e información de entretenimiento mediante redes globales de computadora, de redes de comunicaciones inalámbricas y de aplicaciones de dispositivos portátiles; servicios de programación de televisión; servicios de publicaciones electrónicas, no descargables, en línea, a saber, libros, revistas, manuales y folletos caracterizados por información relacionada con entretenimiento; servicios para suministrar periódicos en línea, a saber, blogs en áreas del entretenimiento, de celebridades, de televisión, de películas, de música, de modas, de cultura pop y de interés general; servicios para proporcionar noticias e información en áreas del entretenimiento, de celebridades, de televisión, de películas, de música, de modas, de cultura pop y de interés general mediante la internet y redes inalámbricas”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 10:32:13 horas del 20 de abril de 2017, dispuso: “... ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...***”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de mayo de 2017, la licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **TELEMUNDO NETWORK GROUP LLC** presentó recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO.SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**SUPER SERIES**”, dado que al hacer el estudio respectivo encuentra que la marca como un todo se conforma de palabras de uso común y que describen el servicio y el uso de los productos y no es apropiable de ninguna manera pues es necesaria para la industria televisiva y cinematográfica inclusive, para referirse a sus producciones en serie, y por lo tanto, debe de permanecer a libre disposición de los competidores para no generar así un acto

de competencia desleal. Agregó que el concepto de serie televisiva es: *“Una serie de televisión es una obra audiovisual que se difunde en emisiones televisuales, manteniendo cada una de ellas una unidad argumental en sí misma y con continuidad, al menos temática, entre los diferentes episodios que la integran.”* [https://es.wikipedia.org/wiki/Serie\\_de\\_televisión](https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisión)

Estableció el Registro que es así como el concepto del signo es claramente descriptivo y falto de distintividad siendo la palabra **“SUPER”** simplemente un adjetivo a la palabra de uso común **“SERIES”**, por lo tanto, no consideró el órgano a quo que el signo sea de fantasía pues el consumidor medio puede perfectamente penetrar en el sentido de las palabras. Señaló que una empresa que se dedica a la transmisión y producción de materiales audiovisuales se apodere de palabras de uso común en el mercado pertinente podría generar un acto de competencia desleal con respecto a sus competidores. Con respecto al signo inscrito a nombre de la empresa aquí solicitante **TELEMUNDO SUPER SERIES**, registro 252310, manifestó que esta inscripción no genera derecho alguno al titular para reclamar el registro sobre la parte genérica del signo que es precisamente **“SUPER SERIES”**, pues el elemento **TELEMUNDO** es el que le aporta la distintividad a la marca. Por todo lo anterior rechazó el signo propuesto con fundamento en lo establecido por el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios son los siguientes:

- Que se encuentra debidamente inscrita la marca **“TELEMUNDO SUPER SERIES”** registro 252310 para los mismos productos por lo que no se crea ninguna competencia desleal porque es fácilmente identificado por la población de consumidores o usuarios de estos productos o servicios.
- Que denegar la marca **“SUPER SERIES”** es entorpecer procedimientos inscribibles que, con la debida consulta a la base de datos del Registro de Marcas, hubiera dado como resultado que esta solicitud cuenta con un antecedente debidamente inscrito.

- Que rechazar la presente marca por descriptiva, pone en duda la inscripción de la marca “TELEMUNDO SUPER SERIES”, ya que se trataría de una marca descriptiva y ya se encuentra inscrita.
- Que la marca solicitada a lo sumo tiene un carácter evocativo porque ya su marca hermana está inscrita.
- Que la marca “SUPER SERIES” no imprime en la mente del consumidor una idea como la apuntada por la oficina de marcas si no que se trata de términos que combinados entre sí, dieron paso a una marca inscribible.
- Que si bien es cierto la marca “SUPER SERIES” puede tener un contenido conceptual, el mismo no es aplicable en relación con los productos y servicios que desea proteger y distinguir, y precisamente ese aspecto, es el que hace distintiva y evocativa a la vez por cuanto no califica o describe a los productos y servicios de las clases 09 y 41.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO. LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“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.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir**, respecto a situaciones que impidan su registraci3n, por otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, est3n contenidos en el art3culo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

...

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del productyo o servicio de que se trata.*

*d) Únicamente en un signo o en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

...

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

...

En el caso analizado, considera este Tribunal que al signo solicitado le son aplicables los incisos c), d) y g) del artículo 7 señalado, dado que el signo “**SUPER SERIES**” se compone de las palabras “**SUPER**” y “**SERIES**”, coincidiendo este Órgano de alzada con el Registro en cuanto a que los términos son de uso común y que además la palabra “**SUPER**” es un calificativo, por lo que aun y cuando estén unidas, la frase que proponen refiere al consumidor la idea de ser conducidos a eventos que son sorprendentes o superiores a lo común.

Si analizamos los productos, necesariamente vamos a inferir que los productos de clase 09 van a contener eventos o series que son superiores a cualquier otros similares que encontramos en el mercado. Igual efecto se produce en los servicios de la clase 41, ya que de acuerdo a lo que indica la marca que los protege, se pretendería que los consumidores puedan encontrar en los programas de televisión “**series superiores**” a las que ofrecen otros servicios similares del mercado, con el agravante de que el público consumidor no va a poder identificar a la empresa titular ya que la marca no contiene ningún elemento diferenciador con otros productos o servicios que ofrece el mercado; en ese sentido, se rechazan los agravios por improcedentes .

No avala este Tribunal lo externado por el apelante al alegar el hecho, de que la empresa solicitante de la marca que nos ocupa tiene ya inscrita la marca “**TELEMUNDO SUPER SERIES**”, registro 252310, y que, en razón de ello, existe un derecho consolidado y un antecedente que hace a la marca

ya reconocida dentro del mercado nacional por parte del consumidor, lo que favorece la inscripción del signo solicitado. Respecto a ello se indica, que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores de su propiedad, los cuales pudieron haber sido inscritos por el Registro en transgresión o no a las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto, es decir la inscripción de signos distintivos es independiente; y se debe agregar que para este caso en concreto el elemento **“TELEMUNDO”** en el signo inscrito, es el que le otorga la distintividad requerida a tal signo.

Respecto a lo señalado por la recurrente, en cuanto a que la marca es una marca evocativa, no puede pensarse como lo argumenta la apelante, ya que más bien, esta marca hace un ofrecimiento directo y claro, no hay elucubración mental en el consumidor para llegar a la idea planteada, sino que esta se presenta de forma llana y certera. La estructura gramatical del signo **“SUPER SERIES”** informa directamente al consumidor de un producto o servicio específico, cual es qué, tal y como lo estableció el Registro el signo *“es claramente descriptivo, de uso común y falta de distintividad siendo la palabra **“SUPER”** simplemente un adjetivo a la palabra de uso común **“SERIES”**, por lo tanto, el signo propuesto no puede ser considerado de fantasía, pues el consumidor medio puede perfectamente penetrar en el sentido de las palabras, sea una empresa que se dedica a la transmisión y producción de materiales audiovisuales, y en razón de ello no puede apoderarse de palabras de uso común en el mercado pertinente ya que se podría generar un acto de competencia desleal con respecto a sus competidores”*, en este sentido, la marca es absolutamente descriptiva, y por consiguiente no susceptible de inscripción.

Con relación a los restantes agravios del apelante, los mismos deben ser rechazados, ya que tal y como quedó indicado, el signo está compuesto por un término descriptivo y otro de uso común como lo son las palabras **“SUPER”** y **“SERIES”**, que no le otorgan distintividad al signo propuesto, por lo que incurre en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEMUNDO NETWORK GROUP LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:32:13 horas del 20 de abril de 2017, la que en este acto se confirma.

**CUARTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Vargas Uribe**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEMUNDO NETWORK GROUP LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:32:13 horas del 20 de abril de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose 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 por lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**