

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0296-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios:



MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7480)

Marcas y otros signos distintivos

### ***VOTO 0579-2018***

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, mayor, abogado, vecino de San José, Los Yoses, cédula de identidad 1-1378-0918, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (la “Compañía”)**, sociedad existente bajo las leyes de México, con domicilio social y establecimiento comercial ubicado en Avenida Eugenia Garza Sada 2145, Colonia Roma, Sur Monterrey, Nuevo León, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:49:27 horas del 2 de mayo del 2018.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el tres de agosto del dos mil diecisiete, el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**,

---

de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción del signo  como marca de servicios, para proteger y distinguir: “Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.”, en clase 35 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días cuatro, cinco y seis de setiembre del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento sesenta y siete, ciento sesenta y ocho y ciento sesenta y nueve, y dentro del plazo conferido, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de gestora de negocios de la compañía **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, constituida y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en la Sabana Oeste Mata Redonda, Edificio René Picado, frente al Estadio Nacional, La Sabana, San José, cédula de persona

jurídica número 3-101-006829, se opuso a la solicitud de la marca de servicios  argumentando que su representada forma parte del grupo conocido como Teletica Canal 7, cuyos objetivos principales han sido informar, educar y entretener a las familias costarricense, estimular el arte, la cultura y alentar un mayor desarrollo comercial mediante actividad publicitaria. La empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. de C.V. (La Compañía)**, ha presentado varios signos prácticamente iguales con las marcas cuya titular es

su representada, a saber, la marca de servicios  registros número 248311, 248310,

y 248308, en clases 41, 38 y 35 de la nomenclatura internacional,  registros número 248706, 248309 y 247470, en clases 41, 38 y 35, de la nomenclatura internacional, y



registros número 237850, 237851, y 237852, en clases 41, 38 y 35 de la nomenclatura internacional. A simple vista, comparando estas marcas con la pedida, se denota similitud tanto en los elementos denominativos como en los colores de los signos. La primera identidad se da en las dos primeras letras de ambos signos, lo que hace que el conflicto se agrave. El único elemento diferente que le agregó el solicitante a su marca, para diferenciarla de nuestros signos, es CR (Costa Rica), lo que hace es aludir directamente al origen o destino del servicio, la cual no genera la distintividad necesaria.

Otro de los aspectos de análisis es la identidad fonética. La pronunciación de las marcas no permite que el consumidor pueda creer que existen orígenes empresariales diferentes y el asocio que hace entre los signos es inevitable. Igualmente, a nivel ideológico los signos evidentemente hacen alusión a la misma idea, por cuanto se componen de los mismos elementos denominativos. Agrega, que existe una identidad clara en los servicios, el mercado es el mismo, los canales de distribución son los mismos, lo que no deja margen de diferencia, y genera confusión entre el público consumidor. La coexistencia de éstos no puede darse ni registralmente ni en el comercio y la apelante consideran el acto de la solicitante de mala fe, por cuanto con la solicitud en cuestión, pretende aprovecharse del posicionamiento de su



representada en el mercado nacional de las telecomunicaciones. La marca propiedad de su representada, goza de reconocimiento en el país, por ser canales especializados en deporte nacional e internacional. La opositora como titular de las marcas inscritas, indica que tiene un interés legítimo en que la solicitud sea rechazada porque su inscripción le causa perjuicio. En base a lo anterior solicita se acoja la oposición y se rechace la solicitud.

**TERCERO.** Mediante resolución final de las 09:49:27 horas del 2 de mayo del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por **MARIANELLA ARIAS CHACON**, en su condición de apoderada de la compañía **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “



”, para proteger y distinguir: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina en clase 35 internacional, presentada por **RICARDO ALBERTO RODRÍGUEZ VALDERRAMA**, en su condición de apoderado de **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO S.A. DE C.V.**, (la “Compañía”), la cual en este acto se deniega. ...”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el once de mayo del dos mil dieciocho, el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO S.A. DE C.V.**, (la “Compañía”), interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución citada, y el Registro en resolución dictada a las 11:42:44 horas del 29 de mayo del 2018, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

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

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A**, los siguientes signos:

1. La marca de servicios  , registro número **248311** inscrita desde el 20 de noviembre del 2015, vigente hasta el 20 de noviembre del 2025, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades, servicios de producción de programa de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales, servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido, servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción, servicios de educación, información y esparcimiento vía internet”. (folio 106 a 105 del expediente principal).

- 2.- La marca de servicios  registro número **248310**, inscrita desde el 20 de

noviembre del 2015, vigente hasta el 20 de noviembre del 2025, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “telecomunicaciones, servicios de transportes de señales a través de redes de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva, servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, servicios dedicados nacionales e internacionales, servicios de acceso VSAT (terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional, servicios de red inalámbrica digital, servicios de internet, servicios de voz sobre internet, servicios de red privadas virtuales, servicios de acceso internacional a internet, servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor), servicios de redes digitales de accesos integrados, servicios de videoconferencias, servicios de televisión abierta o por suscripción, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión”. (folios 104 a 105 del expediente principal).



3.- La marca de servicios , registro número **248308**, inscrita desde el 20 de noviembre del 2015, vigente hasta el 20 de noviembre del 2025, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales”. (folios 102 a 103 del expediente principal).



4.- La marca de servicios , registro número **248706** inscrita desde el 7 de diciembre de 2015, vigente hasta el 07 de diciembre de 2025, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades, servicios de producción de programa de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales, servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido, servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción, servicios de educación, información y esparcimiento vía internet”. (folios 100 a 101 del expediente principal).



5.- La marca de servicios , registro número **248309**, inscrita desde el 20 de noviembre de 2015, vigente hasta el 20 de noviembre del 2025, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “telecomunicaciones, servicios de transportes de señales a través de redes de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva, servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, servicios dedicados nacionales e internacionales, servicios de acceso VSAT (terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional, servicios de red inalámbrica digital, servicios de internet, servicios de voz sobre internet, servicios de red privadas virtuales, servicios de acceso internacional a internet, servicios de frame relay (servicio de transmisión

de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor), servicios de redes digitales de accesos integrados, servicios de videoconferencias, servicios de televisión abierta o por suscripción, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión”. (folios 98 a 99 del expediente principal).



6.- La marca de servicios , registro número **247470**, inscrita desde el 22 de octubre del 2015, vigente hasta el 22 de octubre del 2025, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales”. (folios 96 a 97 del expediente principal).



7.- La marca de servicios  registro número **237850**, inscrita desde el 22 de agosto del 2014, hasta el 22 de agosto del 2024, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades, servicios de producción de programa de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales, servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido, servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción, servicios de educación, información y esparcimiento vía internet”. (folios 94 a 95 del expediente principal).



8.- La marca de servicios  registro número **237851**, inscrita desde el 22 de agosto del 2014 vigente hasta el 22 de agosto del 2024, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “telecomunicaciones, servicios de transportes de señales a través de redes de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva, servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, servicios dedicados nacionales e internacionales, servicios de acceso VSAT (Terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional, servicios de red inalámbrica digital, servicios de internet, servicios de voz sobre internet, servicios de red privadas virtuales, servicios de acceso internacional a internet, servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor), servicios de redes digitales de accesos integrados, servicios de videoconferencias, servicios de televisión abierta o por suscripción, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión”. (folios 92 a 93 del expediente principal).



9. La marca de servicios  registro número **237852**, inscrita desde el 22 de agosto del 2014, vigente hasta el 22 de agosto del 2024, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas, documentales” (folios 90 a 91 del expediente

original).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el representante de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V.**, solicitó la

inscripción del signo  como marca de servicios, para proteger y distinguir, “Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.”, en clase 35 de la nomenclatura internacional. En la publicidad Registral se encuentran inscritas

las marcas de servicios,  registros número 248311, 248310, y 248308, en clases

41, 38 y 35 de la nomenclatura internacional,  registros número 248706, 248309 y

247470, en clases 41, 38 y 35, de la nomenclatura internacional, y  registros número 237850, 237851, y 237852, en clases 41, 38 y 35 de la nomenclatura internacional, todas propiedad de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**

El Registro mediante resolución final, declaró con lugar la oposición planteada por la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.** y deniega el signo propuesto, porque transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos señala: **1.-** Que no comparte la apreciación subjetiva que realiza el Registro en relación con los signos en disputa. Según el análisis realizado por el Registro, el consumidor de este tipo de servicios (programas de televisión), debería realizar un “análisis pormenorizado” para llegar a la conclusión de que ambos tienen un origen empresarial distinto. **2.-** Las marcas inscritas a nombre de Televisora de Costa Rica son marcas débiles, y por ende deben soportar otras similares, situación que el Registro admitió y ahora no puede desconocer (actos propios). **3.-** TD como letras no es apropiable en forma exclusiva como para impedir registros posteriores, de ser así, impediría que otros empresarios puedan utilizarlos, eliminado del uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos, situación que quiere evitar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. **4.-** Alega que es improcedente que el Registro después de haber realizado el examen de la solicitud conforme el artículo 14 de la Ley de Marcas y 20 del reglamento de dicha ley, habiendo revisado y aprobado que el signo solicitado está en total cumplimiento de las disposiciones contenidas por el artículo 7 y 8 de la ley de Marcas, específicamente en relación al artículo 7 inciso g), indique en la resolución de oposición que la adición de las letras “CR” a la totalidad del signo, no es un elemento que dote de distintividad. **5.-** Refiere que esa actuación va en contra de la doctrina de los actos propios de la Administración Pública.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“(…) 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. (...)"

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo

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

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

Marcas Registradas	Marcas Solicitadas
	
TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (“la Compañía”)

El cotejo marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos, el que visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros. Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral, tal y como se determina del cuadro comparativo, otras marcas inscritas, las cuales giran alrededor del término **TD**. El signo solicitado de la visión de conjunto, se determina que se compone de las letras **TDCR** y tiene en común con las marcas registradas las letras **TD**. La expresión **CR** no genera la aptitud distintiva

---

necesaria, ya que ésta trae a la mente del consumidor la abreviatura del país Costa Rica, siendo un indicativo de la región geográfica únicamente.

Al confrontar los signos en debate se determina una composición gramatical similar en torno de las letras **TD**. Gráficamente comparten la palabra **TD**, la cual se encuentra en la misma posición, sea, en la parte inicial de los conjuntos marcarios, situación que podría hacer que el consumidor medio crea que los signos, solicitado e inscritos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello. La similitud de letras y la posición de éstas produce también el efecto de hacer que fonéticamente, ambas palabras suenen de una forma casi idéntica

En el contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra **TD**, evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que, éste las relacionará de manera directa con los servicios que comercializa las empresas titulares de los registros inscritos, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Tome en cuenta el solicitante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad.

En el presente caso, lo que llamaría primordialmente la atención a los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado **TD**, siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo y en este caso también es el factor tópico.



Además, en el presente asunto tenemos que el signo  registros número 248311, 248310 y 24308, amparan los siguientes productos, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza: “educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades, servicios de producción de programa de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales, servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido, servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción, servicios de educación, información y esparcimiento vía internet”. En **clase 38** protege y distingue, “telecomunicaciones, servicios de transportes de señales a través de redes de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva, servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, servicios dedicados nacionales e internacionales, servicios de acceso VSAT (terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional, servicios de red inalámbrica digital, servicios de internet, servicios de voz sobre internet, servicios de red privadas virtuales, servicios de acceso internacional a internet, servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos

a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor), servicios de redes digitales de accesos integrados, servicios de videoconferencias, servicios de televisión abierta o por suscripción, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión”. En **clase 35** protege y distingue, “comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales”.



El signo , registros 247470, 248309, y 248706, en clases 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, protegen los mismos servicios de los registros 248311,



248310 y 248308. Asimismo, el signo , registros 237850, 237851 y 237852, en clases 41, 38, y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, protegen los mismos servicios de los registros 248311, 248310, 248308, 247470, 248309, y 248706.

Del listado de servicios se desprende que unos son idénticos con el solicitado y otros se relacionan entre sí, por ende, se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, pues alguno de los servicios pedidos ya están contenidos en las marcas inscritas, tal es el caso de la publicidad, que va implícita en los servicios de telecomunicaciones, la comercialización de programas de televisión y los servicios de entretenimiento por televisión. Ello, dado que el signo solicitado, tal y como se desprende a folio 2 del expediente principal, pretende la protección de **“Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”**, en clase 35 de la Clasificación de Niza, siendo que esta similitud en el

---

tema de los servicios podría provocar confusión en el consumidor por lo que no se puede permitir su coexistencia registral.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior se ciñe a la regla del artículo 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 entre ellos”. Situación que evidencia que de coexistir el signo solicitado el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En este sentido debe quedar claro que el elemento “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el cual se persigue que el consumidor pueda obtener un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con el cual se reconoce también el mérito del titular de una marca ya inscrita, en otras palabras el signo debe ser identificado e individualizado por el consumidor de entre otros de su misma naturaleza. En consecuencia, al no contar el signo propuesto con dicho requerimiento lo procedente es acoger la oposición y denegar la solicitud, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

**QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.** Por su parte, la representación de la empresa apelante **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (la “Compañía”)**, no comparte la

apreciación subjetiva que realiza el Registro en relación con los signos en disputa. Según su criterio, el consumidor de este tipo de servicios (programas de televisión), debería realizar un “análisis pormenorizado” para llegar a la conclusión de que ambos tienen un origen empresarial distinto. Sobre este punto en particular, se debe indicar, que una solicitud de marca, y aún más cuando se presenta oposición contra ésta marca, el registrador debe realizar un examen de los signos, tomando en cuenta las reglas de calificación marcaria establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento. Ello significa que el calificador debe observar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y, éste debe calificarla como se presenta para su registro. De manera que el análisis detallado de los signos compete al registrador, no así, al consumidor. Por ende, del análisis que se hace de los signos, se determina que hay más semejanzas que diferencias debido a la coincidencia en las letras **TD** y a los servicios que se protegen y por ello, comporta que la marca solicitada tenga un riesgo de ser asociada a las marcas inscritas con anterioridad.

Agrega, el apelante que las marcas inscritas de **Televisora de Costa Rica** son marcas débiles, y que, según el análisis conceptual, doctrinario y jurisprudencial del concepto, se debe entender que este tipo de marcas están “condenadas” a aceptar inscripción de signos que utilicen incluso copias parciales a las marcas inscritas. Al respecto, cabe recordar al apelante que nuestra legislación marcaria efectivamente permite el registro de marcas débiles, o sea, de signos marcarios que dentro de su conformación utilicen letras, prefijos, sufijos, entre otros aditamentos, siempre y cuando existan elementos que puedan ser valorados y le proporcionen la capacidad distintiva al signo marcario que se pretende inscribir, y que no afecte de manera alguna un derecho preferente. Situación, que tal y como fue determinado no ocurre en el presente caso, procediendo el rechazo de la solicitud en virtud de la semejanza contenida en los denominativos y los servicios a comercializar, situación que conlleva a que el consumidor relacione los servicios con un mismo origen empresarial, no siendo posible de esa manera

---

conceder su protección registral, en apego a los dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Aunado a ello, también debe considerar el apelante que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo primero establece la protección para los consumidores frente a situaciones de efectos reflejos en la competencia desleal entre productores. De modo tal que no podría la Administración registral en un procedimiento como el que se estudia >de solicitud de inscripción de marcas> permitir de manera alguna, la coexistencia de signos que puedan causar o inducir a confusión respecto de los productos o servicios y/o su origen empresarial, lo cual sería violatorio no solo de los preceptos que este Tribunal debe hacer valer, sino que además, ello atentarían con el quehacer registral al que se encuentra sometido, conforme de esa manera lo disponen los numerales 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Señala el apelante que habiendo el Registro revisado y aprobado que el signo propuesto por su mandante cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento a la Ley de Marcas, sea, en total cumplimiento de los artículos 7 y 8 de la Ley de cita, específicamente en relación el artículo 7 inciso g) de la Ley, indique en la resolución de oposición que el signos solicitado no cuenta con suficientes elementos de distintividad aún y cuando el acto de aprobación del edicto para publicar se encontraba en firme y sin objeción alguna. Es de mérito aclarar al apelante, que no lleva razón en lo argumentado, toda vez, que tal y como se desprende del expediente de marras el trámite dado a la solicitud incoada por su mandante previo a su registración debió superar el proceso de calificación registral, así contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, realizado por el operador jurídico. Sin embargo, otra de las etapas del procedimiento es precisamente el proceso de oposición contenido en el artículo 16 del precitado cuerpo normativo, debiendo el Registro entrar a analizar las impugnaciones que se presenten por parte

de terceros y dentro del plazo estipulado, y es en esta etapa del procedimiento donde la solicitud recaer en la inadmisibilidad del artículo 8 inciso a) de la Ley de rito, sea, por razones extrínsecas y que por derecho le asiste a su titular defender ese derecho. En consecuencia, sus manifestaciones no son de recibo.

En lo concerniente, al agravio de la empresa apelante, que las letras “CR” crean diferencia. Es necesario señalar, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, “el agregar las letras CR no brinda mayor distintividad ya que puede evocar la abreviatura del país Costa Rica, por lo que no tienen un aditamento de peso para diferenciarlas de las marcas registradas.

En relación al alegato que expone el recurrente, sobre la violación del principio de actos propios, este Tribunal estima procedente reiterar el análisis realizado por el Registro de la Propiedad en el “considerando tercero”, de la resolución donde conoce el recurso de revocatoria, esto porque el proceder de la Autoridad Registral es conforme al principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y de acuerdo a ello, puede denegar solicitudes de registro, que transgredan los derechos de terceros. Actuación que se encuentra amparada de conformidad con lo que dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dice en lo conducente: “(...) La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, (...)”. Razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

**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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo

del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (la Compañía)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 09:49:27 horas del 2 mayo del 2018, la que en este acto se **confirma**, acogiéndose la oposición presentada por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA**

**RICA, S.A.**, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mvv/GOM

**DESCRIPTORES:**

**OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.38**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA**

**TNR. 00.41.33**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.72.33**