


---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0307-TRA-PI


OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “”  
MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO S.A. DE C.V., apelante  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2017-5935)  
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO N°. 0590-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del diez de octubre de dos mil dieciocho.*

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1378-0918, en representación de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de México, con domicilio en Avenida Eugenia Garza Sada #2145, Colonia Roma, Sur Monterrey, Nuevo León, , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:07 horas del 3 de mayo de 2018.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de junio de 2017, el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama** en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “”, que él describe como “una T en color gris y la mitad derecha de un círculo color azul” (folio 2), en clase 35 para proteger: “*publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos*”

---

*de oficina”.*

**SEGUNDO.** La publicación de los edictos correspondientes se hizo en La Gaceta 183, 184 y 185 de los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2017.

**TERCERO.** Una vez transcurrido el término indicado en los edictos presentó su oposición la **licenciada Marianella Arias Chacón**, con cédula de identidad 1-679-960, en condición de apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.** Sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-006829.

**CUARTO.** Que mediante resolución de las 10:53:07 horas del 3 de mayo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición y en consecuencia denegó la inscripción solicitada.

**QUINTO.** Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Rodríguez Valderrama**, recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

**SEXTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución luego de las deliberaciones de rigor.


*Redacta la juez Díaz Díaz, y;*

### **CONSIDERANDO**


**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de utilidad para la resolución de este asunto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de **Televisora de Costa Rica S. A.**, las marcas con los siguientes registros:




a) Marca de servicios con registro **237852** “” vigente desde el 22 de agosto de 2014 y hasta el 22 de agosto de 2024, que protege “*comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas, documentales*”, en clase 35 internacional (folio 11);




b) Marca de servicios con registro **248308** “” vigente desde el 20 de noviembre de 2015 y hasta el 20 de noviembre de 2025, que protege “*comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales*”, en clase 35 internacional (folio 13);



c) Marca de servicios con registro **247470** “” vigente desde el 22 de octubre de 2015 y hasta el 22 de octubre de 2025, que protege “*comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales*”, en clase 35 internacional (folio 15);

2.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de **Sociedad**




**Televisora Nacional, S.A. de C.V.** la marca de servicios con registro **228053** “” vigente desde el 26 de junio de 2013 y hasta el 26 de junio de 2023, que protege “*publicidad, gestión de negocios, comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”, en clase 35 internacional (folio 9)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal

---

carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad

Industrial rechazó la inscripción de “”, con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerar que afecta derechos de terceros, toda vez que al cotejarlo con las marcas inscritas a nombre de Televisora de Costa Rica S. A. se verifica que existen más semejanzas que diferencias y por ello; dada su similitud a nivel gráfico y fonético, así como en los servicios para los que fue solicitada, determina que existe un riesgo de confusión y asociación.

Inconforme con lo resuelto, el **licenciado Rodríguez Valderrama** alega que el Registrador hace una apreciación subjetiva de los signos en disputa. Afirma que las marcas previas son débiles y que, si bien es cierto, comparten las letras “**T**” y “**D**”, esa debilidad impide otorgar un derecho absoluto o un monopolio sobre una combinación de 2 de las 27 letras del abecedario, máxime si se trata de la letra “**T**” que es la única forma de abreviar la palabra televisión. Indica que argumentar que los signos cotejados son gráficamente muy similares, cuando a simple vista sus diseños son muy distintos, resulta poco objetivo para fundamentar el rechazo de su solicitud por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. Considera que lo resuelto le causa indefensión porque, a pesar que se reconoce que las inscritas son marcas débiles -y por ello están “condenadas” a aceptar la inscripción de signos que utilicen incluso copias parciales- se les otorga un monopolio inmerecido y se exige a su representada mayores elementos para crear la distintividad de su signo, siendo que TD no es apropiable en forma exclusiva como para impedir registros posteriores, para no eliminar del uso

---

comercial palabras que resultan de uso generalizado para ciertos productos. Con fundamento en estos alegatos solicita sea revocada la resolución que apela y se admita el registro que pretende.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Recuérdese que las marcas deben de ser creadas de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de querer comprar el producto o utilizar el servicio que protege. Por ello debe de ser constituida en la forma más transparente posible para que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y otras que se encuentren en el mercado para bienes de similar naturaleza.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros; entre otros supuestos, porque sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro en favor de un tercero y distinga los mismos productos o servicios, u otros relacionados con estos, y ello pueda causar confusión en el público consumidor (inciso a).

Al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de otras similares dentro del mismo giro comercial.

En este orden de ideas, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste *“...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión....”*

---

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos: “...e) *Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.*

f) *Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...*”

Dado lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado por la representación de MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C. V., toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación, en virtud de que protegería los mismos servicios que las marcas previamente inscritas a favor de otro titular, las cuales ya cuentan con el amparo que la publicidad registral les confiere. Lo contrario podría provocar un daño económico y comercial a su titular, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte de la empresa solicitante.

Respecto de los agravios expresados por la recurrente, este Tribunal considera que los signos inscritos no son marcas débiles **en relación con los servicios que se protegen**, porque no contienen términos de uso común, ni ningún elemento de carácter intrínseco que las condicione como tal.

---

Las marcas -salvo prohibiciones expresas- no son distintivas o débiles o descriptivas en sí mismas, sino en relación con los productos o servicios que con ellas se pretende proteger. En este caso, los signos inscritos en relación son los productos y servicios protegidos son totalmente distintivos, y al tener un carácter mixto contienen una denominación y elementos figurativos que las caracterizan. Lo que si sucede es que precisamente esos elementos denominativos caracterizantes, son semejantes a la marca que se pretende inscribir.


No comparte este Tribunal el criterio del apelante cuando -respecto de las marcas débiles- afirma que en todo caso: “...*este tipo de marcas están “condenadas” a aceptar la inscripción de signos que utilicen incluso copias parciales a las marcas inscritas*”. Nótese que el artículo primero de la Ley de Marcas, establece la protección del consumidor frente a situación efectos reflejos en la competencia desleal entre productores. De modo que permitir la coexistencia de signos que puedan causar confusión a los consumidores, con relación a los productos o servicios, o a su origen empresarial, se torna violatorio de los preceptos que este Órgano Superior debe hacer valer.

Por todo lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama** en representación de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:07 horas del 3 de mayo de 2018, la cual 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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

---

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama** en representación de **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:07 horas del 3 de mayo de 2018, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “” que ha solicitado. 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*

*mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM*