

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0303-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 2017-7481)

Marcas y otros signos distintivos


VOTO 0598-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del diez 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 10:05:26 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, “servicios de difusión de programas de televisión, provisión de canales de televentas, emisiones de televisión , programas de televisión, comunicaciones por terminales de computadora, transmisión de archivos digitales”, en clase 38 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 propiedad de 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 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.

Existe identidad fonética, la pronunciación de las marcas no permite que el consumidor pueda creer que existen orígenes empresariales diferentes. Un asocie entre los signos es inevitable. A nivel ideológico los signos evidentemente hacen alusión a la misma idea, por cuanto se componen de los mismos elementos denominativos. Cita jurisprudencia. Además, existe una identidad clara en los servicios, el mercado es el mismo, los canales de distribución los mismos, lo que no deja margen de diferencia, lo que genera confusión entre el público consumidor. La coexistencia de éstos no puede darse ni registralmente ni en el comercio. 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  goza de reconocimiento en el país, por ser canales especializados en deporte nacional e internacional. La

opositora como titular de las marcas indica que tiene un interés legítimo en que la solicitud sea rechazada porque su inscripción le causa perjuicio. Solicita se acoja la oposición.

TERCERO. Mediante resolución final de las 10:05:26 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), [...] I. Se declara con lugar la oposición planteada 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: telecomunicaciones, servicios de difusión de programas de televisión, provisión de canales de televisión, emisiones de televisión, programas de televisión, comunicaciones por terminales de computadora, transmisión de archivos digitales, clase 38 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. [...]”. (la negrita y subrayado es del original),

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 14:01:58 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:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de noviembre del 2015, y vigente hasta el



20 de noviembre del 2025, la marca de servicios , registro número **248311**, 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 104 a 105 del expediente principal).


2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de noviembre del 2015, y vigente hasta el



20 de noviembre del 2025, la marca de servicios **TDC**, registro número **248310**, 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 102 a 103 del expediente principal).


3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de noviembre del 2015, y vigente hasta el



20 de noviembre del 2025, la marca de servicios  , registro número **248308**, 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 100 a 101 del expediente principal).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 7 de diciembre de 2015, y vigente hasta el



07 de diciembre de 2025, la marca de servicios  , registro número **248706**, 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 98 a 99 del expediente principal).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de noviembre de 2015, y vigente hasta el




20 de noviembre del 2025, la marca de servicios  , registro número **248309**, 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 96 a 97 del expediente principal).

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 20 de octubre del 2015, y vigente hasta el 20



de octubre del 2025, la marca de servicios  , registro número **247470**, 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 94 a 95 del expediente principal).

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 22 de agosto del 2014, y vigente hasta el 22



de agosto del 2024, la marca de servicios , registro número **237850**, 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 92 a 93 del expediente principal).

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 22 de agosto del 2014, y vigente hasta el 22



de agosto del 2024, la marca de servicios registro número **237851**, 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 90 a 91 del expediente principal).


9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, desde el 22 de agosto del 2014, y vigente hasta el 22




de agosto del 2024, la marca de servicios registro número **237852**, 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 88 a 89 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, “servicios de difusión de programas de televisión, provisión de canales de televentas, emisiones de televisión, programas

de televisión, comunicaciones por terminales de computadora, transmisión de archivos digitales”, en clase 38 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.-** Las letras “CR” crean diferencia. **5.-** Refiere al principio de los actos propios. De la Administración.

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**, tiene en común la letra **TD** de las marcas registradas, y la expresión **CR** no genera la aptitud distintiva necesaria, ya que ésta trae a la mente del consumidor la abreviatura del país Costa Rica.

Al confrontar los signos en debate se determina una composición gramatical similar entorno 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, este 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.




La empresa que solicita el registro de la marca  en su apelación argumenta que son innegables las semejanzas entre los signos, partiendo del análisis de conjunto de la marca solicitada frente a los distintivos inscritos; opinión que no comparte este Tribunal. Merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de 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, 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”, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, 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** de la Clasificación Internacional de Niza, 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 productos 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 y otros se relacionan entre sí, y por ende, se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, pues alguno de los servicios pedidos ya están contenidos en las marcas inscritas, sea, **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, 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.** Ello, dado que el signo solicitado, tal y como se desprende a folio 2 del expediente principal, pretende la protección de **“servicios de difusión de programas de televisión, provisión de canales de televenta, emisiones de televisión, programas de televisión, comunicaciones por terminales de computadoras, transmisión de servicios digitales”**, en clase 38 de la Clasificación de Niza, por consiguiente, el signo solicitado intenta el registro de servicios dirigido a las telecomunicaciones, y otros se encuentran directamente relacionados como servicios de producción de programas de televisión, señalados líneas arriba.

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 perseguir 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 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”)**, que no comparte la apreciación subjetiva que realiza el Registro en relación con los signos en disputa. 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 la letra **TD**, y a los servicios, comporta que la marca solicitada tenga un riesgo de ser asociada a las marcas inscritas con anterioridad.

Respecto del agravio que plantea la empresa recurrente, que las marcas inscritas a nombre de Televisora de Costa Rica son marcas débiles, y por ende deben soportar otras similares. En

relación a este aspecto estima este Tribunal que la aplicación del criterio de la marca débil a efecto de obtener el registro de la marca solicitada, no resulta relevante en el caso concreto, dado que no existe en la marca propuesta ningún elemento extra que le otorgue suficiente distintividad respecto de los inscritos. La marca débil resulta de un signo que teniendo uno o un conjunto de características que intrínsecamente no son apropiables, pero que, aunados a elementos distintivos, adquieren distintividad y funcionalidad acorde con la definición de marca de la ley de rito.

En este caso, si los signos inscritos no eran distintivos y se inscribió, existen los procedimientos y los términos dentro de los cuales se puede accionar para solicitar la nulidad de tales signos, pero no procede que, en detrimento de los consumidores se permita la coexistencia de signos con evidentes problemas extrínsecos, alegando que una marca debe soportar la inscripción posterior de marcas similares, porque lo anterior iría en detrimento de la protección al consumidor de los efectos reflejos de la competencia desleal, permitiendo la misma autoridad registral –con conocimiento de causa- y con base en una doctrina no aplicable al caso, un sinnúmero de signos coexistiendo con violación de derechos de terceros que deben ser protegidos hasta que por los mismos mecanismos legales se les elimine la protección por nulidad si incurren en alguna prohibición del artículo 7 u 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.


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.

Respecto del alegato que expone la 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 interés legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, [...]”.

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 10:05:26 horas del 2 mayo del 2018, la que en este acto se **confirma**, acogándose 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 38 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

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/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