



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0577-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo DISCOVERY (diseño)

Discovery Communications Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5442-00)

Marcas y otros signos

VOTO N° 085-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Discovery Communications Inc., organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:58 horas del 28 de abril de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de julio de 2000, la señora Evelia María Fernández Flores, representando a la empresa Artículos Deportivos Evelia Fernández S.A., solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir pantalones para hombre y mujer adultos, camisetas para hombre y mujer adultos, shorts para hombre y mujer adultos, medias para hombre y mujer adultos, zapatos tenis para hombre y mujer adultos.

SEGUNDO. Que en fecha 19 de abril de 2001, el Licenciado Harry Zürcher Blen representando a la empresa Discovery Communications Inc. se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:58 horas del 28 de abril de 2008, dispuso declarar sin lugar la oposición planteada, acogiendo el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 28 de mayo de 2008, la empresa opositora apeló la resolución final antes referida.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por probado de interés para la



presente resolución, se tiene que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, todas a nombre de la empresa Discovery Communications Inc.:

- 1- **THE DISCOVERY CHANNEL**, registro N° 92876 vigente hasta el 13 de setiembre de 2005, en clase 38 para distinguir servicios de comunicación, servicios de transmisión de radio, televisión y cable, difusión y transmisión de programas de televisión, transmisión de programas de radio, servicios de transmisión y difusión de radio (folios 65-66).
- 2- **THE DISCOVERY CHANNEL**, registro N° 89336 vigente hasta el 21 de noviembre de 2014, en clase 41 para distinguir servicios de educación, enseñanza y entretenimiento, la preparación de programas de radio y televisión, producción de filmes y programas educativos y de entretenimiento, servicios relacionados con estudios de cine y televisión, servicios relacionados con películas de cine de entretenimiento y educación y televisión para entretenimiento y educación, presentaciones en vivo y espectáculos, servicios relacionados con la operación y promoción de parques de diversiones y centros de entretenimiento (folios 67-68).
- 3- **CLUB DISCOVERY CHANNEL**, registro N° 98990 vigente hasta el 21 de enero de 2017, en clase 41 para distinguir servicios de educación, de enseñanza y entretenimiento para niños, en particular, preparación de programas de radio y televisión para niños, producción de filmes y películas educacionales y de entretenimiento, en particular, para niños, servicios relacionados al cine y estudios de televisión, servicios relacionados a películas de entretenimiento y educación, así como el entretenimiento y educación televisivas, presentaciones y presentaciones en vivo, servicios relacionados a la operación y promoción de parques y centros de entretenimiento (folios 69-70).
- 4- **DISCOVERY KIDS**, registro N° 101509 vigente hasta el 27 de mayo de 2017, en clase 38 para distinguir servicios de comunicación, en particular, cable radio y servicios de radiodifusión, servicios en la radiodifusión y transmisión de programas de televisión, radiodifusión de programas de radio, transmisiones de televisión, transmisiones de radio y servicios de radiodifusión, transmisión de programas televisivos digitalizados a través de aire por cable, servicios de transmisión de información, servicios de telecomunicaciones,



servicios de transmisión de televisión por fibra óptica, cable y satélite, suscripciones de radiodifusión televisiva, servicios de alquiler de equipo de televisión comprimido interactivo y digital (folios 71-72).

- 5- **DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL**, registro N° 120975 vigente hasta el 30 de junio de 2010, en clase 9 para distinguir películas cinematográficas de video cintas, de discos compactos, de discos de video, cintas magnéticas para grabar con sonido y/o imágenes, CD rooms, discos fonográficos y discos, computadoras, software para computadoras, discos de audio y audiovisuales y aparatos de transmisión (folios 81-82).
- 6- **DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL**, registro N° 121254 vigente hasta el 27 de julio de 2010, en clase 38 para distinguir servicios de comunicación, en particular, servicios de radio, cable y televisión, servicios de radiodifusión y transmisión de programas de televisión y radio, servicios de transmisiones por televisión radio y radiodifusión, servicios de codificación de datos y servicios de transmisión de datos, servicios de telecomunicaciones, de fibra óptica, de transmisión por cable y televisión por satélite, servicios de transmisión de suscripción de datos, servicios relacionados con la transmisión de datos e información por la internet y por medio de redes de la internet y de otros medios relacionados, servicios de comunicaciones en línea por medio de satélites (folios 67-68).
- 7- **DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL**, registro N° 121244 vigente hasta el 27 de julio de 2010, en clase 41 para distinguir servicios de educación, instrucción y entretenimiento, servicios consistentes en la preparación de programas de radio y televisión, servicios de producción de la prestación de películas de dibujos animados y de programas de televisión, servicios relacionados con el entretenimiento de películas cinematográficas, películas de entretenimiento, educación e instrucción para la televisión y para espectáculos de entretenimiento y programas en vivo, servicios relacionados con la publicación de libros, revistas, material impreso y periódicos, servicios educacionales, instructivos y para programar viajes suministrados por la vía de la internet y por medio de sitios en la red dedicados a la información instructiva educacional, de entretenimiento y de viajes, servicios en línea por medio de las computadoras relacionados a la educación,



entretenimiento y viajes (folios 85-86).

- 8- **DISCOVERY HEALTH CHANNEL**, registro N° 121836 vigente hasta el 22 de agosto de 2010, en clase 38 para distinguir servicios de comunicación, en particular, servicios de radio, servicios de difusión por cable y televisión, servicios de difusión y transmisión de programas de radio en el campo de la salud y del bienestar, servicios de transmisión por televisión radio y radiodifusión, servicios de datos codificados y de transmisión de datos, servicios de telecomunicaciones, servicios de transmisión por fibra óptica, por cable y televisión por satélite, servicios de suscripción de las transmisiones por televisión, servicios de suscripción de datos, servicios relacionados con la transmisión de datos e información por la internet y de sitios de la internet y medios relacionados, servicios de comunicaciones por satélite y en línea (folios 87-88).
- 9- **DISCOVERY KIDS**, registro N° 101529 vigente hasta el 27 de mayo de 2017, en clase 41 para distinguir servicios de educación, enseñanza y entretenimiento, en particular, preparación de programas de radio y televisión, servicios de educación entrenamiento e instrucción en la preparación de programas de radio y televisión, producción de cintas y en el campo de programación de televisión comprimida y radiodifusión por fibra, presentaciones de entretenimiento en vivo, producción de cintas en movis ópticas, cable satélite, arrendamiento de equipo televisivo y presentaciones en televisión, servicios relacionados a la proesión interactiva y digital (folios 89-90).
- 10- **DISCOVERY HEALTH CHANNEL**, registro N° 122787 vigente hasta el 3 de noviembre de 2010, en clase 41 para distinguir servicios de educación, de instrucción y de entretenimiento en el campo de salud y bienestar, servicios en la preparación de programas de radio y televisión en el campo de la salud, servicios en la producción de películas animadas y de presentaciones de película para entretenimiento, para entretenimiento en la televisión, educación e instrucción, y para programas de entretenimiento en vivo y de espectáculos, (shows), servicios relacionados con la salud, la educación y el entretenimiento, servicios relacionados con la publicación de libros, revistas, material impreso y periódicos, servicios educacionales y de instrucción suministrados vía internet y por medio de sitios de búsqueda dedicados a la salud y el bienestar, servicios por

computadoras en línea relacionados con la salud y el bienestar, todos los servicios serán relacionados con la salud (folios 91-92).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial se decide por acoger la inscripción del signo solicitado, ya que encuentra que tanto los productos y servicios que distinguen las marcas inscritas así como las clases a las que pertenecen son completamente diferentes a las que pretende distinguir el signo solicitado como marca de fábrica, además, el signo solicitado se diferencia de los ya inscritos por contener éstos últimos otros vocablos que los diferencian. Por su parte, la empresa apelante indica que el factor tópico de su marca es la palabra DISCOVERY; que tiene múltiples registros en Costa Rica y alrededor del mundo; que presentó una solicitud de marca DISCOVERY CHANNEL en clase 25; y que su marca es notoria.

CUARTO. ALEGATOS DE LA APELACIÓN. Si bien, como se tuvo por demostrado en el considerando primero de la presente resolución, la empresa Discovery Communications Inc. posee varios registros de marca en Costa Rica que incluyen a la palabra DISCOVERY, éste hecho por sí mismo no es impedimento para que se inscriban otras marcas que también incluyan a dicha palabra, ya que cada solicitud deberá de valorarse de acuerdo a sus propias características relativas al signo propiamente dicho, como a los productos o servicios que pretenda distinguir, todo de acuerdo al principio de especialidad contenido en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; (...)"

Sobre los registros que se alegan tener en otros países, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional.

Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio.

Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)" **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o *Schutzland* la marca carece de tutela jurídica.



El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó *supra*, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o *Schutzland*, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de *independencia de las marcas*, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

En sede de apelación y mediante expresión de agravios ante este Tribunal alega la empresa apelante tener solicitado el signo DISCOVERY como marca en clase 25. Sobre este hecho no se aporta prueba alguna que acreditara su dicho.

En cuanto a la característica de la notoriedad de la marca, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en señalar que ésta debe ser no solamente alegada sino bien probada, y si bien, se aportó la copia de un documento obtenido a través del sitio web de la empresa Discovery Communications Inc. en dónde se habla del tema de la cobertura territorial de los servicios que ofrece la empresa, no considera este Tribunal que dicho documento sea suficiente prueba para demostrar el tema de la notoriedad, tan solo ofrece datos globales que no encuentran respaldo en otro tipo de documentos, y no ayudan a esclarecer el punto central de la notoriedad de una marca, el cual es lograr demostrar el conocimiento que el sector pertinente del público tiene de dicha marca asociada a los productos o servicios que pretende distinguir. Por dicha razón, no se puede acoger el alegato de notoriedad esbozado por la empresa apelante.

QUINTO. COMPARACIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN PUGNA. Al llevar a cabo la comparación entre varios signos distintivos, se deben tener en cuenta no solamente a los signos en sí mismos, sino también a los productos que se pretenden distinguir con ellos. Así, la cercanía entre los productos implicará que los signos deben de ser muy diferentes entre ellos, y por el contrario, una gran diferencia entre los productos permitirá un mayor grado de similitud entre los signos. Esta es la idea central del denominado principio de especialidad de los signos distintivos, el cual busca evitar que en el público consumidor se cree confusión a la hora de llevar a cabo su acto de consumo.



Así, en el presente caso, podemos observar como los productos que pretende distinguir el signo solicitado como marca, sean pantalones para hombre y mujer adultos, camisetas para hombre y mujer adultos, shorts para hombre y mujer adultos, medias para hombre y mujer adultos, zapatos tenis para hombre y mujer adultos, son muy distintos, no solamente por su clasificación sino por su naturaleza, de los productos que distinguen las marcas inscritas enumeradas en el considerando primero. Dicha diferencia permite que, aún y compartiendo la palabra DISCOVERY el signo solicitado y las marcas inscritas, dicha similitud permita la coexistencia registral, máxime que, en las marcas registradas, la palabra DISCOVERY va acompañada de otras que coadyuvan a identificar el origen empresarial y el tipo de servicios



ofrecidos, mientras que se hace acompañar de un diseño que le aporta una mayor diferenciación frente a las marcas inscritas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Discovery Communications Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:58 horas del 28 de abril de 2008, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós en su condición de apoderada especial de Discovery Communications Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:58 horas del 28 de abril de 2008, la que en este acto se confirma. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36