



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0473-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “SIE7E”

VOX POPULLI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2282-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 142-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del catorce de febrero del dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Roberto Antonio Saad Meza**, mayor, casado, Abogado, vecino de Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número ocho- cero ochenta y dos- setecientos, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **VOX POPULLI S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos diez cuatrocientos veintidós, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos y dos segundos del nueve de mayo del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 17 de Marzo de 2010, el señor **Roberto Antonio Saad Meza**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**SIE7E**”, en clase **38** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Servicios de telecomunicaciones; Servicios de difusión; Servicios de organización y distribución de difusión/programación de televisión vía inalámbrica y por medio de redes de cable; servicios*



de transmisión de películas, televisión, teletexto y programas de videotexto o difusión; servicios para organizar y otorgar acceso a usuarios para varias redes de comunicación; incluyendo solicitudes interactivas, en particular para la distribución de datos; servicios para recopilar, entregar y transmitir mensajes, medios electrónicos y/o mediante computadora); servicios para la transmisión de sonido e imágenes vía satélite; servicio para la carga y descarga de software operativos mediante cable o satélite; servicio de difusión pagada de TV, incluyendo videos solicitados en el momento y programas, películas y otros pagados con anterioridad, así como para otras plataformas digitales; servicios para proveer información a terceros concernientes a programación y horario de difusión, información de difusión vía inalámbrica o redes indicadas; servicios en línea y transmisión, a saber, transferencia de información y mensajes incluyendo correo electrónico; servicios de operación de un canal de compras; servicio de operación de redes de comunicación con la asistencia de una tecnología multimedia digital, en particular con acceso a Internet, servicios de venta a distancia (compras vía televisión) y servicios de operaciones bancarias vía televisión, incluyendo el uso de pantallas de televisión; servicio de operación de redes para transferir mensajes, imágenes, textos, discurso y datos; servicios de transmisión de datos pagados”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 21, 22 y 23 de Junio del 2010, en las ediciones números 119, 120 y 121, y dentro del plazo conferido para tal efecto, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la **TELEVISORA DE COSTA RICA**, cédula jurídica tres- ciento uno- cero cero seis ocho dos nueve y de **TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGMET S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintidós, formuló oposición al registro de la marca dicha.

TERCERO. Que mediante resolución de las catorce horas con catorce minutos y dos segundos del nueve de mayo del dos mil once, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud de



inscripción de la marca de de servicios “**SIE7E**”, presentada por la sociedad **VOX POPULLI S.A.**

CUARTO. Que en fecha 20 de Mayo de 2011, la representación de la sociedad **VOX POPULLI S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada, y por esa circunstancia 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el elenco de hechos probados de la resolución venida en alzada, en el Considerando Primero Punto II., que se encuentra contenida en folios del 130 a 178.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con base en el cotejo realizado en autos, entre la marca solicitada y las marcas contrapuestas señaló que la marca solicitada no puede gozar de amparo registral, ya que es evidente que lleva razón el oponente en su alegato de que la marca solicitada, es una reproducción gráfica total de las marcas



registradas de forma tal que el signo solicitado infringe lo establecido por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de expresión de apelación, alegó que el Registrador desconoce que los formatos de Televisión Digital adoptados por el país le permiten a los canales convivir bajo una misma frecuencia, siendo la convivencia factible por tener el oponente registrada una marca débil. Además se refiere *“a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión Centroamericana para la protección de la Propiedad Intelectual, transcribiendo la norma y añadiendo que el signo solicitado está compuesto por el término numérico “7” que es un radical común a muchas marcas de la clase 38 Internacional”*; y, afirma también que *“Si el radical “7”, hace parte de gran cantidad de marcas de la clase 38 por ser un (sic) frecuencia libre y de diferentes titulares en cualquier parte, sobre él no se puede reivindicar ningún derecho y por lo tanto dicho radical no puede hacer parte del cotejo marcario, debido a que las marcas que utilizan signos de utilización libre o que reúnen raíces o radicales comunes, que necesitan los empresarios de un determinado sector económico, para evocar un atributo de un producto determinado, son denominadas según la Doctrina, marcas débiles (...)”*. Finalmente indica que puede presentarse cierta similitud ideológica, en cuanto a que todas participan de la idea de un canal de TV, sin embargo su coexistencia no se encuentra prohibida por cuanto tal semejanza no induce a error ni origina confusiones al ser denominaciones distintas que permite distinguir claramente los productos habida cuenta del impacto idiomático.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Analizado el caso en concreto y efectuado el estudio de lo alegado por la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos y dos segundos del nueve de mayo del dos mil once, lleva razón según lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.



La inscripción de la marca que se gestiona “SIE7E” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica, y por ende fonética, con las marcas inscritas según el considerando primero, referido a los hechos probados de esta resolución ; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la partícula “siete” que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, el consumidor medio puede llegar a pensar que la marca solicitada forma parte de la misma familia de las marcas registradas, lo que puede llevar a confusión o asociación. Ello significa, que el elemento predominante que en este caso es “siete”, es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, al ser el que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad. Tal situación provoca que gráficamente, los signos enfrentados a simple vista, sean parecidos, lo que le resta distintividad al término solicitado.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión y riesgo de asociación en el consumidor medio, ya que se pretende proteger productos de similar naturaleza a los amparados por la marca inscrita, y como bien lo indica el a quo *“los signos en conflicto coinciden lo suficiente para afirmar que existe una similitud gráfica potencial, esto en virtud de que la marca inscrita esta reproducida casi en su totalidad en la marca que se solicita...”* y siendo relacionados los productos a proteger, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos 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 o relación entre ellos (...)*”.



Así las cosas, el signo solicitado “SIE7E”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado, como en el presente caso. El no advertir el riesgo de confusión o el riesgo de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Así las cosas, concluye este Tribunal, que de la confrontación entre la marca solicitada y las inscritas denominativas y mixtas, puede notarse que existe similitud gráfica y fonética, siendo criterio de este Órgano de alzada que a pesar de encontrarse algunas en clases diferentes, si existe relación y conexión entre estas, pudiendo concluirse que no resulta posible su coexistencia registral, ya que existe riesgo de provocar confusión o asociación empresarial entre el público consumidor, inducirlo a error.

Por todo lo anteriormente expuesto y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano a quo en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, y coincide este Tribunal que el signo solicitado “SIE7E”, afecta los derechos de un tercero en los términos del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando posible el riesgo de confusión y asociación con los servicios de las marcas inscritas que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado, de conformidad con lo que



establece el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Roberto Antonio Saad Meza**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **VOX POPULLI S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con catorce minutos y dos segundos del nueve de mayo del dos mil once, la cual se confirma, denegándose en consecuencia el registro de la marca solicitada “**SIE7E**”, en clase 38 de la nomenclatura internacional y acogándose la oposición presentada en su contra. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33