



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0591-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “TOROS TV”

DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 181-2011)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 168-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del dieciséis de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, doce segundos del veintiséis de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de enero de dos mil once, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica “**TOROS TV**”, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de*”



oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés de imprenta”. Mediante escrito presentado el 13 de abril de 2011, que es contestación a prevención que le hiciera el Registro a quo, la representación de la empresa gestionante solicita modificar la lista de productos original y modificarla para agregar que todos los productos indicados lo son *“en relación con un canal de televisión relacionado con los toros”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos, doce segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de junio de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela en la condición indicada, apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.



SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto contiene elementos que pueden causar engaño y confusión en el consumidor respecto de los productos que desea proteger, ya que en el diseño se encuentra el vocablo TV que hace referencia a servicios de televisión, servicio que no se relaciona con dichos productos. Por lo anterior, el signo propuesto transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado lo cual no es posible su registro.

Por su parte, la apelante manifiesta que el signo propuesto contiene una combinación de palabras del diario acontecer, que unidas forman una marca de fantasía, que no ha sido presentada con esas mismas características al público consumidor para la clase 16. Por ello afirma que la marca “TOROS TV” es distintiva, novedosa y no provoca ningún engaño ni riesgo de confusión en el público consumidor, por cuanto todos los productos a proteger van relacionados con la temática de los toros.

TERCERO. SOBRE LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE LA LISTA DE PRODUCTOS. La representación de la empresa solicitante, solicita una modificación a la lista original de productos a proteger, supuestamente limitándolos a servicios “*en relación con un canal de televisión relacionado con los toros*”. En relación con dicha pretensión, considera este Tribunal que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede aceptarse dicha modificación porque implica un cambio esencial de la solicitud original, en virtud que con ello se pretende introducir como objeto de protección servicios ofrecidos por un canal de televisión, lo cual implica más bien una ampliación de lo protegido. Lo anterior aunado a que, dicho cambio no eliminaría el riesgo de confusión.



CUARTO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO. Dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, en su inciso j) se establece que no es procedente el registro como marca de un signo que pueda causar engaño o confusión sobre la naturaleza, cualidades u otra característica del producto. Asimismo, el párrafo final de esa norma dispone que cuando la marca consista en una etiqueta en la que se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.

Una vez realizado el estudio íntegro del expediente venido en Alzada, resulta claro para este Tribunal que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el inciso j) citado, por ser engañosa y por contrariar la doctrina del último párrafo de ese artículo, por cuanto al utilizar en su diseño las palabras “*toro*” y “*tv*” la marca no puede concederse para otros productos no vinculados con estos términos. Y es que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño y confusión en el consumidor, ya que el signo no puede ser considerado de fantasía como alega el recurrente, por cuanto su elemento denominativo alude directamente a toros y a televisión y no a los productos que se propone proteger con el signo, sean, papelería, imprenta, fotografía, materiales para artistas, máquinas de escribir y artículos de oficina, entre otros, ya que éstos no van acorde con el diseño agregado al signo. De esta manera, si la marca “**TOROS TV**”, con esa serie de elementos, hubiese incluido desde un inicio la protección de productos relacionados con un canal de televisión relativo a toros, con fundamento en ese artículo se hubiese podido admitir el registro. No obstante, al no haber sido admitida la modificación a su lista original de productos objeto de protección no son de recibo los alegatos del recurrente.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la sociedad **DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, doce segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, la cual se confirma.



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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 la sociedad **DTS DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL, S.A.**, representada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos, doce segundos del veintiséis de mayo de dos mil once, la cual se confirma para que se deniegue el registro del signo “**TOROS TV**”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55