



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0542-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “C TV COMPRAS TV”

T.V. OFFER S.A. DE C.V., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-2061)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 192-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las quince horas del veintiuno de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **T.V. OFFER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, empresa organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, con domicilio en San Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y treinta segundos del tres de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de marzo de dos mil once, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “C TV COMPRAS TV”, en clase 38 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “Telecomunicaciones”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y treinta segundos del tres de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 2011, la empresa **T.V. OFFER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el día 20 de Julio de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. 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, 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL APELADA, ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro consideró que el signo marcario propuesto carece de distintividad necesaria en relación a los servicios a proteger en clase 38 y capaz de causar confusión, resultando ser engañoso para el consumidor promedio en cuanto a los



verdaderos servicios que se pretenden proteger, siendo inadmisibles por razones intrínsecas al violar el artículo 7 inciso j de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante en concreto menciona, que el signo solicitado es capaz de distinguir los servicios a los cuales se refiere por lo que debe el registro conceder su inscripción, no siendo intención de su representada monopolizar el término TV, usado en el área de las telecomunicaciones, además de ser una marca mixta suficientemente peculiar, ni simple ni complejo que permite ser asumido por los consumidores como signo identificador de los servicios que distingue. Agrega también que disienten del criterio del registro porque al limitar la lista de servicios a proteger están cubriendo únicamente telecomunicaciones por medios televisivos, notándose que los servicios amparados por la marca que se pretende inscribir están bien clasificados y no causan confusión al consumidor pues el servicio consiste en transmitir cortos publicitarios vía televisión de diversos artículos que comercializa y ofrece a la venta al público consumidor. Concluye diciendo que lo que se hace es sugerir una característica del servicio que presta evocando una idea certera que no resulta engañosa y por lo que es una marca suficientemente distintiva que no causa confusión y merecedora de protección en la vía registral.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, y analizando la causal prevista, la negativa de inscripción se fundamenta en el inciso j) del citado artículo 7º de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: *“Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

El signo “C TV COMPRAS TV”, sí puede resultar engañoso, pues respecto a los servicios que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya



que la parte denominativa del signo solicitado no necesariamente hace referencia o está relacionada con los servicios a proteger, sean “Telecomunicaciones”. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el a-quo, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, llevando razón el **a quo** al manifestar que (...) *El signo “C TV COMPRAS TV” está constituido por términos que causan engaño y confusión respecto a los servicios que desea proteger, ya que encontramos el vocablo **COMPRAS** el cual hace referencia a un servicio. En este sentido y con relación a lo establecido en el artículo 7 párrafo final la marca debe limitarse al servicio de compras tal y como lo indica la ley ya que el consumidor medio al observar el distintivo se le da la idea de un servicio relacionado con compras por televisión, situación que no es efectiva a la hora de contratar los servicios, ya que como lo indicó la apoderada el “servicio que se pretende proteger es de telecomunicaciones por medio de la televisión” y no lo limita a compras, por lo que tal circunstancia impide la inscripción de la presente solicitud”*

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su escrito de expresión de agravios, resulta el signo propuesto por cuenta de la



empresa **T.V. OFFER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, engañoso de conformidad con el inciso j) del artículo 7° de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal característica. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**C TV COMPRAS TV**” por tender a engaño y a confusión al consumidor respecto de los servicios que protegería, razón por la cual, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar en relación con los servicios que se pretenden proteger, resulta engañoso respecto de éstos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios “**C TV COMPRAS TV**”, para proteger y distinguir servicios de telecomunicaciones, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **T.V. OFFER S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith**



Neurohr, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **T.V. OFFER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y treinta segundos del tres de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55