



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0210-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “DISCOVERY CHANNEL”

DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2477-01)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 223-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con diez minutos del veintidós de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal del *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, Abogado, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 7700 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y dos minutos y veintiocho segundos del nueve de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 04 de abril de 2001, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **DICOVERY COMMUNICATIONS, INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “DISCOVERY CHANNEL”, en **clase 25** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*camisetas, pijamas, indumentaria para la cabeza, principalmente sombreros, gorros, vinchas para el pelo, viseras; vestuario, principalmente, abrigos, chaquetas,*



guantes, bandas para la muñeca, estolas, ponchos, abrigos para la nieve; vestuario para deportes, principalmente, buzos, sudaderas, trajes para trotar; capas para la lluvia, ropa interior; ropa deportiva, principalmente sobre calzadas, leotardos, camisetas, pantalones cortos, enterizos deportivos; camisas; sueters; mini setas, camisetas ajustadas; camisetas, pantalones, blusas, vestidos; chaquetas, chalecos; faldas; ropa para dormir, batas, ropa interior; vestuario deportivo y para acampar; vestuario para bañarse, principalmente vestidos de baño, pantalonetas de baño; vestuario para la playa, principalmente, salidas de baño, corbatines; bufandas; bandanas; medias; artículos para calzar; vestuario para niños y artículos para la cabeza para niños; cinturones”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:40:43 horas del 23 de abril de 2001, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe en trámite de inscripción la marca de fábrica “**Discovery (DISEÑO)**”, bajo el expediente número 5442-2000.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y dos minutos y veintiocho segundos del nueve de febrero de dos mil diez, 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. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de febrero de dos mil diez, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el tres de junio de dos mil diez, expresó agravios.

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, 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Discovery (DISEÑO)**”, bajo el registro número **194322**, en **Clase 25** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNÁNDEZ S.A.**, inscrita el 4 de setiembre de 2009, y vigente hasta el 4 de setiembre de 2019, para proteger y 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 tennis para hombre y mujer adultos”*. (Ver folios 33 y 34)

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 RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución aquí recurrida, rechaza la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISCOVERY CHANNEL**” para la **clase 25** de la



Clasificación Internacional, solicitada por la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.**, pues considera que no puede otorgar la marca, dado que ésta entra en conflicto con la inscrita “**Discovery (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **ARTÍCULOS DEPORTIVOS EVELIA FERNÁNDEZ**, en **clase 25** de la Clasificación Internacional, todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto consideró que en el presente caso se observa que el signo que se pretende inscribir “**DICOVERY CHANNEL**” y el signo inscrito “**DISCOVERY**”, buscan proteger productos que se encuentran en relación directa; existiendo una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de ésta; concluyendo que analizadas en forma global y conjunta, tal como es criterio de ese Registro y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, se advierte que entre el signo solicitado y el inscrito existe similitud gráfica y fonética, razones por la causales debe denegarse la marca presentada de conformidad con el artículo **8 inciso a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a indicar que este asunto ya se ventiló ante el Tribunal Registral Administrativo, siendo que cuando la marca registrada “**DISCOVERY**”, número de registro 194322, estaba en proceso de inscripción, su representada se opuso a su trámite alegando similitud entre ambos términos, poniendo como base todas las clases en que la marca está registrada, y en ese caso, el Tribunal mediante Voto No. 085-2009 de las diez horas con diez minutos del tres de febrero del dos mil nueve, consideró:

“(…) 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...”

Señalando la recurrente que del extracto anterior se denota que las marcas pueden coexistir y que la jurisprudencia es clara en manifestar que entre los signos contrapuestos no existe riesgo de confusión por lo tanto, las marcas pueden estar vigentes al mismo tiempo, ya que la marca solicitada en este expediente, sea, “DISCOVERY CHANNEL” no tiene impedimento para coexistir con la marca “Discovery (Diseño)” y que el punto más importante a resaltar es que el Tribunal halla una identidad propia en cada signo y por lo tanto sin duda alguna, el término CHANNEL es complemento directo y trascendente de la marca solicitada y como lo indica el Voto citado, CHANNEL acompaña a DISCOVERY y representa un elemento distintivo mayor, siendo que por sí solo el término no es impedimento para que se inscriban otras marcas que también incluyan dicha palabra, por lo que se puede indicar que entre las marcas en disputa es inexistente el riesgo de confusión y asociación empresarial y estos argumentos resultan válidos y deben ser aplicables en este caso, en razón de que entre las dos marcas concurren muchos otros elementos que atenúan dicho riesgo, por lo tanto, permitir el registro de la marca solicitada concuerda con la doctrina, la normativa actual y vigente del Derecho Marcario.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los



consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo



que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.


La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.



Dicho lo anterior, en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<p>MARCA INSCRITA:</p> 	<p>MARCA SOLICITADA:</p> <p>DISCOVERY CHANNEL</p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p>En la clase 25 Nomenclatura Internacional: <i>“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 tennis para hombre y mujer adultos”</i></p>	<p>En la clase 25 Nomenclatura Internacional: <i>“camisetas, pijamas, indumentaria para la cabeza, principalmente sombreros, gorros, vinchas para el pelo, viseras; vestuario, principalmente, abrigos, chaquetas, guantes, bandas para la muñeca, estolas, ponchos, abrigos para la nieve; vestuario para deportes, principalmente, buzos, sudaderas, trajes para trotar; capas para la lluvia, ropa interior; ropa deportiva, principalmente sobre calzadas, leotardos, camisetas, pantalones cortos, enterizos deportivos; camisas; sueters; mini setas, camisetas ajustadas; camisetas, pantalones, blusas, vestidos; chaquetas, chalecos; faldas; ropa para dormir, batas, ropa interior; vestuario deportivo y para acampar; vestuario para bañarse, principalmente vestidos de baño, pantalonetas de baño; vestuario para la playa, principalmente, salidas de baño, corbatines; bufandas; bandanas; medias; artículos para calzar; vestuario para niños y artículos para la cabeza para niños; cinturones”</i></p>



Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la marca inscrita “**Discovery (Diseño)**”, es mixta, mientras que la marca solicitada “**DISCOVERY CHANNEL**”, resulta un signo denominativo, siendo la inscrita simple, porque consiste en un único vocablo, y la solicitada compleja, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la*



correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**DICOVERY CHANNEL**” y la inscrita “**Discovery (Diseño)**”, observa este Tribunal que el término “**DISCOVERY**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, resultando idéntico al de la marca inscrita; además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita “**Discovery (Diseño)**”, y se encuentran directa e indirectamente relacionados. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**DICOVERY CHANNEL**”, solicitado como uno meramente denominativo, con la marca inscrita a nombre de la empresa **Artículos Deportivos Evelia Fernández S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**DISCOVERY**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

SEXTO. En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, lo que por sí es



motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo solicitado “**DISCOVERY CHANNEL**” como marca de fábrica y comercio en clase 25, con la marca inscrita “**Discovery (Diseño)**”, en cuanto a los productos a proteger y distinguir, debe tomarse en cuenta que algunos resultan idénticos, algunos similares y relacionados con los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por tratarse de productos dentro del campo de la vestimenta, son comercializables a través de canales de venta comunes.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los demás agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala el recurrente a groso modo en su escrito de expresión de agravios, que en el Voto 085-2009 de las diez horas con diez minutos del tres de febrero de dos mil nueve, este Tribunal señaló que las marcas enfrentadas pueden coexistir ya que tienen elementos que no crearían riesgo de confusión y asociación entre el público consumidor, pero no toma en cuenta el aquí recurrente que en este caso concreto y del análisis llevado a cabo por este Tribunal, se determinó que los productos en razón de las clases a proteger y distinguir no se encontraban directa ni indirectamente relacionados como si sucede en el presente caso, según se analizó e indicó supra, lo cual por lo ya visto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, éstos se encuentran íntimamente relacionados desde todo punto de vista con los de la marca inscrita. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: *“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; (...)". Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y dos minutos y veintiocho segundos del nueve de febrero de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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, citas normativas y de doctrina expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con treinta y dos minutos y veintiocho segundos del nueve de febrero de dos mil diez, la cual 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33