

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0105-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DISEÑO ESPECIAL”

DISNEY ENTERPRISES, INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6663-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

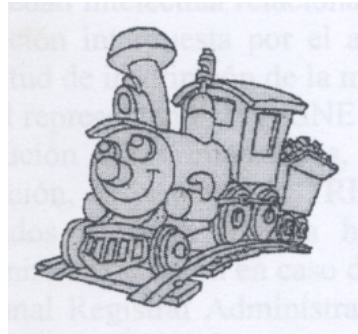
VOTO N° 242-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, quince minutos del veintiséis de mayo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación formulado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en quinientos Sur Calle Buena Vista, Burbank, California noventa y un mil quinientos veintiuno, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos del veintiséis de julio de dos mil siete.

RESULTANDO

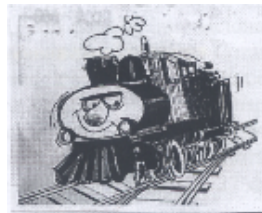
PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de julio de dos mil seis, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio:



en clase 9 de la Nomenclatura Internacional, para distinguir y proteger grabadoras de casetes de audio; reproductoras de casetes de audio; casetes de audio; discos de audio; parlantes de audio; binoculares; calculadoras; cámaras de video; cámaras; CD-ROMs; unidades de CD-ROMs (como parte de un computador); grabadoras de CD-ROM (como parte de un computador); teléfonos celulares; accesorios para teléfono celular; estuches para teléfono celular; cobertores para teléfonos celulares; reproductores de discos compactos; grabadores de discos compactos; discos compactos; programas para juegos de computadora; cartuchos y discos para juegos de computadora, computadoras; hardware de computadora; teclados de computadora; monitores de computadora; ratones de computadora; unidades de discos de computadora; software de computadora; teléfonos inalámbricos; magnetos decorativos; cámaras digitales; DVDs; reproductores de DVDs; grabadores de DVDs; discos digitales versátiles; discos de video digital; organizadores personales electrónicos; estuches para anteojos; anteojos; audífonos; máquinas de karaoke; micrófonos; reproductores de MP3; modems (como parte de una computadora); almohadillas para ratones (mouse pads); películas cinematográficas; buscapersonas; equipos de sonido personales; asistentes personales digitales; impresoras, radios; anteojos de sol; teléfonos; televisores; cámaras de video; grabadores de casetes de video; reproductores de casetes de video; cartuchos de juegos de video; discos de juegos de video; casetes de video; teléfonos de video; radiotelefonos portátiles (walkie-talkies); soportes de descanso para muñecas y brazos para uso con computadoras; aparatos e instrumentos científicos; náuticos; geodésicos, fotográficos cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección) de

socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

SEGUNDO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud presentada, dentro del plazo conferido al efecto, la empresa de esta plaza **TELEVISORA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número, tres-ciento uno-cero cero seis mil ochocientos veintinueve-once, formuló oposición, aduciendo, en términos generales, la absoluta semejanza con su marca:



inscrita bajo el registro según acta número 153279, en clase 38 de la Clasificación Internacional, al existir similitud gráfica evidente con la marca y diseño de su representada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos del veintiséis de julio de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO** / (...) se resuelve: Declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “DISEÑO ESPECIAL”, en clase 09 internacional, presentado por el representante de DISNEY ENTERPRISES, INC. la cual SE DENIEGA...NOTIFÍQUESE”*.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de noviembre de dos mil siete, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, apeló la resolución referida.

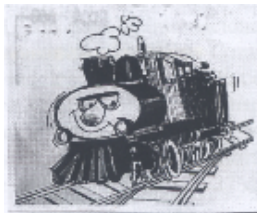
QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios:



“**DISEÑO ESPECIAL**”, perteneciente a la sociedad de esta plaza **TELEVISORA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el registro número **153279**, vigente desde el primero de agosto de dos mil cinco, hasta el primero de agosto de dos mil quince, en clase 38 de la Clasificación Internacional, para distinguir y proteger servicios de transmisión y difusión de programación de una estación de televisión abierta (Ver folios 85 y 86).

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. EN CUANTO AL FONDO. En el caso bajo examen, en la oposición de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, se alegó una similitud gráfica entre las marcas contrapuestas y, en la resolución apelada, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción marcaria promovida por la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**

La controversia ventilada en Primera Instancia, obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer la posibilidad de su coexistencia, o bien, la presencia de una similitud de tal grado que lo impida, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000) y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), al regularse lo referente a *Marcas inadmisibles por derechos de terceros*, que al respecto indica el artículo 8: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismo productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor*” (Lo resaltado en negrilla no es del original).

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, de 20 de febrero de 2002, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

“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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

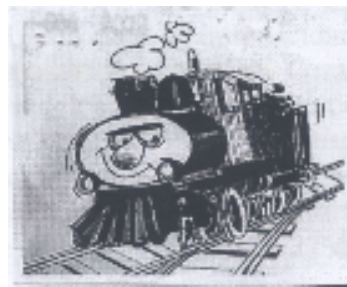
e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasce las definen de la siguiente manera: *"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp. 48 y 49).

Conforme a lo expuesto, las marcas bajo análisis son estas:



por lo que debe concluirse preliminarmente, que tanto la marca inscrita, como la propuesta, son marcas **gráficas**, en el tanto que ambas están compuestas, únicamente, por el dibujo de un tren asentado sobre rieles, y sobre esa base debe realizarse el **cotejo marcario**.

Así, desde un punto de vista **gráfico**, tales marcas son, en términos visuales, muy similares, porque como se mencionó, ambas consisten en el dibujo de un tren que se encuentra asentado sobre rieles que se ha "humanizado" con una "cara sonriente" y además, que el dibujo en sendas marcas está hecho con tinta de color negro. Desde un punto de vista **fonético**, como ambas marcas

carecen de elementos denominativos, es decir, de palabras, letras, cifras o números, ambas resultan imposibles de ser pronunciadas y escuchadas. Y desde un punto de vista **ideológico**, que representa un elemento de importancia a tomar en consideración para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas. En el presente asunto, ambas marcas reproducen el dibujo de un tren, de gran parecido, por lo que se evoca la misma idea, lo que impide que el consumidor pueda hacer la distinción entre la marca inscrita a nombre de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.** y la marca que se pretende inscribir a nombre de **DISNEY ENTERPRISES, INC.**

Así las cosas, todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como colorario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, es decir que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión o riesgo de asociación empresarial.

Bajo esta tesitura, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.

Respecto a los productos y servicios que ambas marcas protegen y distinguen, si bien es cierto, tal y como lo afirma la recurrente, el signo inscrito protege y distingue: “*servicios de transmisión y difusión de programación de una estación de televisión abierta*”, y la marca de fábrica y de comercio solicitada protege y distingue: “*grabadoras de casetes de audio; reproductoras de casetes de audio; casetes de audio; discos de audio; parlantes de audio; binoculares; calculadoras; cámaras de video; cámaras; CD-ROMs; unidades de CD-ROMs (como parte de*



un computador); grabadoras de CD-ROM (como parte de un computador); teléfonos celulares; accesorios para teléfono celular; estuches para teléfono celular; cobertores para teléfonos celulares; reproductores de discos compactos; grabadores de discos compactos; discos compactos; programas para juegos de computador; cartuchos y discos para juegos de computadora, computadoras; hardware de computadora; teclados de computadora; monitores de computadora; ratones de computadora; unidades de discos de computadora; software de computadora; teléfonos inalámbricos; magnetos decorativos; cámaras digitales; DVDs; reproductores de DVDs; grabadores de DVDs; discos digitales versátiles; discos de video digital; organizadores personales electrónicos; estuches para anteojos; anteojos; audífonos; máquinas de karaoke; micrófonos; reproductores de MP3; modems (como parte de una computadora); almohadillas para ratones (mouse pads); películas cinematográficas; buscapersonas; equipos de sonido personales; asistentes personales digitales; impresoras, radios; anteojos de sol; teléfonos; televisores; cámaras de video; grabadores de casetes de video; reproductores de casetes de video; cartuchos de juegos de video; discos de juegos de video; casetes de video; teléfonos de video; radioteléfonos portátiles (walkie-talkies); soportes de descanso para muñecas y brazos para uso con computadoras; aparatos e instrumentos científicos; náuticos; geodésicos, fotográficos cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”, también es cierto que estos productos que pretende proteger la marca solicitada, se encuentran relacionados con los servicios que protege el signo distintivo inscrito, de ahí que, por la naturaleza de estos bienes y servicios, se puede generar confusión en el consumidor, al no poder determinar de quién procede el producto o el servicio y considerar que el distintivo marcario solicitado, proviene de un mismo

origen empresarial. En ese sentido, la doctrina ha destacado el papel tan importante que posee el origen empresarial del producto o del servicio para el público consumidor o usuario, y la función que desempeña la marca, al establecer lo siguiente: *“La función principal de la marca es indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto o del servicio distinguido por ella. La función de indicación del origen empresarial o función distintiva se encuentra recogida en la propia definición legal de marca: signo que distingue los productos o servicios de una empresa de los de otra...Así, en efecto, la marca es el elemento que informa al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios contraseñados con la misma...De este modo, los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan, es decir, a quién imputar la satisfacción o la insatisfacción que les produce el consumo del producto o el uso del servicio. Ésta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para determinar de quién procede el producto o el servicio...”* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Primera Edición, Editorial Civitas, p. 77).

Por otra parte, el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sólo su titular pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Sobre este aspecto, merece tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario y al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas idénticas o confundibles bajo el precepto de que deben ser claramente distinguibles.

En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión de que lo resuelto por el Registro **a quo** está correcto, porque el diseño de la marca propuesta no posee suficientes elementos diferenciadores respecto del diseño de la marca inscrita, conclusión que se ve reforzada por la circunstancia de que existe un peligro de riesgo de confusión del consumidor y de asociación, toda vez que, si bien ambas signos pertenecen a clases diferentes, entre los consumidores, se puede tener la idea, que tienen un mismo origen empresarial, lo que hace que el público consumidor medio se vea inducido a error, o a creer que se da una conexión entre tales marcas, lo que generaría un riesgo de confusión, perjudicando tanto al consumidor, como a la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que no es viable la coexistencia registral y comercial de las marcas contrapuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos del veintiséis de julio de dos mil siete, la cual debe confirmarse.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias**



Chacón, apoderada especial de la empresa **DISNEY ENTERPRISES, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta y ocho minutos del veintiséis de julio de dos mil siete, la cual 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55