



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0911-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “OPEN SKY STUDIOS (DISEÑO)”

GRUPO AUDIOVISUAL, S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen 9351-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No 257-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO AUDIOVISUAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y siete minutos, seis segundos del veintiséis de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 22 de setiembre de 2011 la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**OPEN SKY STUDIOS (DISEÑO)**”, en **clase 41** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de presentaciones cinematográficas, producción de películas en cintas de video, edición de cintas de video.*”

SEGUNDO. Que dentro del plazo de ley, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, quien es mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en



representación de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, de Inglaterra, presentó oposición contra la solicitud de registro relacionada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas, cincuenta y siete minutos, seis segundos del veintiséis de julio de dos mil doce, declaró con lugar la oposición interpuesta por la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, denegando la solicitud de inscripción de la marca “**OPEN SKY STYDUIS (DISEÑO)**”, presentada por **GRUPO AUDIOVISUAL, S.A.**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada Faith Neurohr, en la condición indicada interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución indicada, y en razón de que fuera admitido el de apelación 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, 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el elenco de hechos probados contenido en la resolución venida en Alzada, agregando únicamente que el respaldo documental de las marcas inscritas a nombre de la empresa opositora **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, consta a folios 86 a 111 de este expediente.

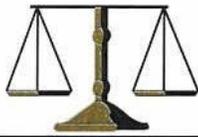
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que resulten útiles para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez analizados los argumentos expuestos por la representación de la empresa opositora, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que la prueba aportada a efecto de demostrar la notoriedad de las marcas “**SKY**”; inscritas a su nombre, no resulta idónea para ello, por no acreditarse con ella la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, ni la intensidad del ámbito de difusión, la antigüedad y uso constante en el mercado. En razón de lo anterior al no cumplirse los presupuestos establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no puede ser declarada su notoriedad. Sin embargo, al realizar el cotejo entre las marcas inscritas a favor de la oponente en Clases 38 y 41, que guardan relación con el objeto de protección de la marca solicitada “**OPEN SKY STUDIOS (DISEÑO)**”, se evidencian semejanzas suficientes que pueden causar confusión o error en el consumidor, quien al verlas recordará con más facilidad el término “**SKY**”, y podrá creer que ambas corresponden al mismo origen empresarial, por ello no puede admitirse su coexistencia registral y debe denegarse el registro solicitado porque transgrede el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, manifiesta que la marca solicitada si posee elementos suficientes que la diferencian tanto gráfica, fonética como ideológicamente respecto de los signos inscritos. Afirma que OPEN SKY STUDIOS es una marca que ha sido creada y posicionada gracias al esfuerzo de su representada. Agrega que aunque las marcas comparten el término “sky”, es inaceptable que se rechace su solicitud con base en uno de los elementos de todo un conjunto distintivo, especialmente en este caso que el signo propuesto contiene un atractivo diseño, que se relaciona directamente con el plano ideológico del signo y que permite al consumidor apreciarlo y diferenciarlo, impidiendo así la confusión. En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de su solicitud de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los autos que constan dentro del expediente venido en Alzada, este Tribunal estima que las marcas “**SKY**”



inscritas a favor de British Sky Broadcasting Group PLC., constituyen una familia de marcas dentro de las que están SKY, SKY VIEW, SKY SPORTS, SKY PREMIERE, SKY NEWS, SKY KIDS, SKY EVENT, relacionadas en general servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, así como, servicios de telecomunicaciones, y por ello se genera un riesgo de confusión respecto de lo que se protegería con el signo propuesto.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.” (PROCESO N°91-IP-2002.Marca “ALPIN”).)

Por lo anterior, este Tribunal ha considerado que el elemento central de las marcas inscritas es “SKY” y este resulta ser también el elemento preponderante de la propuesta **“OPEN SKY STUDIOS”**. Nótese que el elemento “OPEN” (abierto), califica a “SKY” y el término “STUDIOS” es descriptivo de que la marca se relaciona con los “estudios” o lugares donde se realizan los servicios que pretende proteger y distinguir. De ahí que, el término dominante en la marca solicitada es “SKY”, por ser aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, de lo cual se evidencia que todas las marcas en cuestión comparten el mismo elemento dominante, lo que genera un riesgo de asociación empresarial, dado lo cual el consumidor medio pensaría que la marca solicitada forma parte de la misma familia de las marcas registradas.



Así las cosas, el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente para evitar riesgo de confusión, 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. 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.

Por todo lo expuesto, no puede resolverse este asunto en sentido distinto al que lo hizo el Registro A quo, ya que de autorizarse la inscripción de la marca “**OPEN SKY STUDIOS (DISEÑO)**”, sería consentir un perjuicio a la familia de las marcas inscritas cuyo titular es la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, afectando también al consumidor promedio con la confusión o asociación que se puede producir, confusión o riesgo de asociación empresarial prohibida por el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **GRUPO AUDIOVISUAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y siete minutos, seis segundos del veintiséis de julio de dos mil doce, la que en este acto 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J



publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 presentado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **GRUPO AUDIOVISUAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y siete minutos, seis segundos del veintiséis de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma y en consecuencia se deniega el registro de la marca **“OPEN SKY STUDIOS (DISEÑO)”**. 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.**

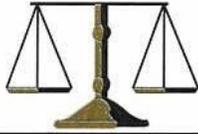
Norma Ureña Boza

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