



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0881-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo HD THEATER (diseño)**

**Discovery Communications LLC, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3036-2012)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 262-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, 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 apoderada especial de la empresa Discovery Communications LLC, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, veinticinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, la Licenciada Karla Villalobos Wong, representando a la empresa Discovery Communications LLC, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo





para distinguir en la clase 9 de la nomenclatura internacional discos de video pregrabados, grabaciones audio-visuales, cintas de video, discos compactos, DVDs y CD-ROMs.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, veinticinco segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha primero de agosto de dos mil doce, la Licenciada Faith Neurohr, en representación de la empresa solicitante, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada. El recurso de revocatoria fue declarado sin lugar por resolución de las doce horas, cuatro minutos, treinta y cuatro segundos del siete de agosto de dos mil doce, mientras que el recurso de apelación fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las doce horas, cinco minutos del siete de agosto de dos mil doce.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.



**SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto tan solo describe características y puede resultar engañoso en caso de que éstas no estén presentes en los productos, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que la visión de conjunto aporta la aptitud distintiva, que las letras HD no significan “alta definición” como asume el registrador y que se introdujeron sin un significado particular, y que la marca se ha registrado en varios países latinoamericanos.

**TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA MARCA SOLICITADA.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Tal y como analizó el **a quo**, las nuevas y más modernas tecnologías del video digital han llevado a desarrollar una calidad especial de reproducción denominada alta definición, la cual mejora la imagen y por ende la experiencia visual del espectador, por lo que se convierte en un elemento atrayente a la hora de realizar un acto de consumo dirigido a adquirir artículos relacionados con la reproducción de video. La alta definición, entendida en el significado antes dicho, se denomina en idioma inglés “high definition”, siendo que para efectos comerciales la industria del ramo lo ha abreviado como “HD”, utilizando para su construcción las letras iniciales de dichas palabras, y así se conoce comúnmente entre los consumidores costarricenses, los cuales identifican de entre los productos atinentes a la reproducción de video los que poseen la característica de la alta definición por el uso de dichas letras. Por otra parte, la palabra THEATER, teatro en español, se utiliza también en el campo de la reproducción de video en la frase HOME THEATER, cuyo significado es cine en casa, para designar sistemas de mejoramiento de la experiencia tanto auditiva como visual de los equipos caseros de reproducción de video, por lo cual es un elemento que también se utiliza para atraer la atención de los consumidores sobre características deseadas en los productos relacionados, sea la alta definición.

Entonces, según lo anterior, no procede acoger el alegato de la apelante en el sentido de que las letras HD no significan alta definición. Si bien, en efecto, las letras HD pueden tener



muchos significados diversos, los signos que se presenten ante la Administración para su registro han de ser analizados tal y como los percibirá el consumidor, el cual no los considera de forma aislada, sino en estricta y estrecha relación con el producto que marcan y distinguen. Los productos del listado, sean discos de video pregrabados, grabaciones audio-visuales, cintas de video, discos compactos, DVDs y CD-ROMs, son soportes que se pueden utilizar para la grabación y posterior reproducción de video, por lo tanto, al asociarse la frase HD THEATER con ellos, traerá a la mente del consumidor la idea de la alta definición, y por lo tanto, el signo, en cuanto a su elemento denominativo, resulta ser tan solo uno que expresa características del producto, sin ir más allá, y en dicho sentido cae en la prohibición de registro contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de un signo como marca cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del producto que se pretende hacer distinguir. Y además, siendo que la característica transmitida a través del signo no se encuentra en la narración del listado de productos, su otorgamiento devendría en la consolidación de una ventaja antijurídica respecto de los demás competidores del sector, ya que se otorgaría el registro a un signo que por sí misma constriñe a los productos, por lo tanto, es posible que devenga en un engaño al consumidor, cuya mera posibilidad es suficiente para denegar lo solicitado.

Sobre el alegato que indica que falla el análisis en cuanto a la visión de conjunto del signo propuesto, se indica que si bien el signo es mixto, es su elemento denominativo el que conlleva la carga de distinción, mientras que el dibujo de un globo terráqueo no aporta mayor aptitud distintiva dentro del conjunto.

Tampoco pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110,



1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; y 93, 331 y 709 de 2012, entre otros.

**CUARTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Kristel Faith Neurohr representando a la empresa Discovery Communications LLC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y cuatro minutos, dieciocho segundos del veintitrés de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro



como marca del signo **T H E A T R E**. 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 Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



***DESCRIPTORES***

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**