

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0152-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “BIG BROTHER”**

**Endemol International BV, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2515-03)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

***VOTO N° 278-2008***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del nueve de junio de dos mil ocho.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, casado, Abogado, vecino de Escazú, con cédula de identidad número 1-415-1184, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **ENDEMOL INTERNATIONAL BV**, una sociedad existente, organizada y domiciliada en Holanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas del diecinueve de noviembre dos mil siete.

**RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de abril de 2003, el Licenciado **Miguel Ángel Sáenz Ugalde**, en representación de la empresa **UNIVERSAL MÚSICA DE CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“BIG BROTHER”**, en **Clase 09** de la clasificación internacional.

**II.-** Que dentro del plazo de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Industrial el 15 de diciembre de 2003, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **ENDEMOL INTERNATIONAL BV**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria.

**III.-** Que mediante resolución dictada a las nueve horas del diecinueve de noviembre dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: **I. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ENDEMOL INTERNATIONAL BV, contra la solicitud de inscripción de la marca BIG BROTHER” en clase 41 [sic] internacional, presentado [sic] por UNIVERSAL MUSICA DE CENTROAMERICA S.A. II. Se ordena inscribir la marca solicitada. (...) NOTIFÍQUESE”.**

**IV.-** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 7 de febrero de 2008, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **ENDEMOL INTERNATIONAL BV**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios ni en esa oportunidad, ni ante este Tribunal.

**V.-** 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.** Para una mejor comprensión

de lo que debe ser resuelto, se deja sin efecto el sílabo de hechos probados de la resolución apelada, y en su lugar este Tribunal enlista los siguientes:

- 1° Que la presente solicitud de inscripción de la marca **“BIG BROTHER”** en Clase 09 internacional, fue presentada ante el Registro de la Industrial por la empresa **UNIVERSAL MÚSICA DE CENTROAMÉRICA S.A.**, a las 09:29:57 horas del 30 de abril del año 2003 (ver folio 1).
- 2° Que la solicitud de inscripción de la marca **“BIG BROTHER”** en esa misma Clase 09 internacional, fue presentada ante el Registro de la Industrial por la empresa **ENDEMOL INTERNATIONAL BV**, a las 14:13:14 horas del 7 de enero del año 2004 (ver folio 61).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Se avala el único hecho, que como no probado se consignó en la resolución venida en alzada, y este Tribunal agrega otro más: 2° Que la empresa opositora, **ENDEMOL INTERNATIONAL BV**, no acreditó con documento idóneo la presunta inscripción a favor suyo, en otros países, de la marca **“BIG BROTHER”**.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** Por haber considerado el Registro de la Propiedad Industrial que la marca **“BIG BROTHER”** propuesta por **UNIVERSAL MÚSICA DE CENTROAMÉRICA S.A.**, no incurría en alguna de las prohibiciones a las que se refieren los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), y porque estimó ese Registro que la opositora no demostró la presunta notoriedad de esa marca como perteneciente a esa misma empresa, el **a quo** declaró sin lugar la oposición presentada por la empresa **ENDEMOL INTERNATIONAL BV** en contra de la inscripción pedida, y por el contrario, dispuso que fuese inscrita la referida marca.

En desacuerdo con lo resuelto, el Licenciado **Harry Zurcher Blen** se limitó a apelar sin dar el fundamento de su inconformidad, y posteriormente, conferida por este Órgano de Alzada la audiencia de estilo para ampliar alegatos (ver folio 65) a la que se refiere el numeral 27 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal (Decreto Ejecutivo N° 30363-J, del 2 de mayo de 2002), desaprovechó el apelante esa oportunidad para ilustrar a este Tribunal acerca de las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en denegar la oposición presentada por la empresa **ENDEMOL INTERNATIONAL BV**, en contra de la inscripción de la marca “**BIG BROTHER**”, solicitada por la empresa **UNIVERSAL MÚSICA DE CENTROAMÉRICA S.A.**

Si de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas, una marca es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”, se deduce de esa norma la característica fundamental que debe contener cualquier marca para ser inscrita: **su aptitud distintiva**, que se manifiesta en la habilidad que tiene un signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un comerciante, respecto de los de otros que sean competidores suyos, permitiéndole al consumidor o usuario diferenciarlos e identificarlos, tal como queda enunciado en el artículo 1° *ibídem*.

Entonces, si lo que la normativa marcaría pretende es asegurar el derecho del titular de una marca a la individualización de su producto o servicio, y asegurar el innegable derecho del

consumidor a no ser confundido, como un *signo* debe ser *distintivo*, **no se permite la inscripción de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud**, básicamente, porque se tratan de *términos genéricos*, es decir, de los que se emplean en el lenguaje cotidiano para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse; de *términos descriptivos*, es decir, de los que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza; o de *términos engañosos*, es decir, de los que podrían desorientar la decisión de consumo del público; **y tampoco se permite la inscripción de aquellos que carezcan extrínsecamente de esa aptitud**, esto es, de aquellos *signos que conllevan a un riesgo de confusión*, es decir, de los que por presentar igualdades o similitudes, sean en los campos visual (gráfico), auditivo (fonético) o ideológico (conceptual), con otros signos, pueden inducir en error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos o servicios que pretende elegir en el mercado, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la *irregistrabilidad como marca* de un determinado *signo*, de conformidad con las prohibiciones contempladas –para lo que interesa en esta oportunidad– en los artículos 7º (para el caso de las tres primeras hipótesis señaladas, a manera de ejemplo) y 8º (para el caso de la última hipótesis), ambos de la Ley de Marcas.

Planteadas así las cosas, este Tribunal arriba a un juicio igual al asentado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, toda vez que en criterio de este Órgano de Alzada, efectivamente, por una parte, el signo propuesto **tiene aptitud distintiva**, por no mostrar un carácter **genérico**, **descriptivo** o **engañoso**, y por cuanto **tampoco se confunde con otros signos distintivos** inscritos, conllevando un perjuicio para sus eventuales titulares.

Sobre este particular, hay que partir de que la normativa especial que constituye la Ley de Marcas, determina la protección de éstas en función de dos hipótesis fundamentales: **a) el caso de las marcas inscritas**, que es cuando basta con que sus titulares exhiban la realidad de su inscripción y el riesgo de confusión que podría resultar si acaso se autorizara la coexistencia

registral de las marcas contrapuestas (véase el artículo 8° de la Ley de Marcas); y **b)** el caso de las marcas que aunque no se encuentren inscritas, sean notoriamente conocidas (artículo 44 de la Ley de Marcas) en cuyo caso le compete a sus titulares demostrar la notoriedad de su marca no inscrita (artículo 45 ibídem).

En el caso de marras, no se está en presencia de la primera de las hipótesis señaladas, por cuanto se colige de las manifestaciones del representante de la empresa **ENDEMOL INTERNATIONAL BV**, que ésta no tendría inscrita en Costa Rica la marca “**BIG BROTHER**” a favor suyo, y ello se confirma por la circunstancia de que consta en el expediente (a folio 61) que presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de esa marca, el 7 de enero de 2004. Adicionalmente, valga apuntar que aunque el personero de esa empresa aseguró que tal marca se encontraría inscrita en muchos países, en definitiva no acreditó su dicho de ninguna manera, quedando ayuno el expediente en cuanto a pruebas de esas presuntas inscripciones en el extranjero; ergo, no puede hacerse caso de tales afirmaciones. Ahora bien, lo cierto es que en sentido contrario a los intereses de la apelante, consta en autos que la solicitud de inscripción del signo “**BIG BROTHER**”, pero esta vez por parte de la empresa **UNIVERSAL MÚSICA DE CENTROAMÉRICA S.A.**, fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de abril del año 2003 (ver folio 1), es decir, unos siete meses antes, razón por la cual lo único que se puede concluir, en aplicación de lo estipulado en el artículo 4° de la Ley de Marcas, es que la prelación para obtener la inscripción, entre una y otra solicitud, debía ser decidida a favor de la que fue presentada de primero, que en este caso sería la de la empresa recién citada, lo que confirmaría –en ese sentido– lo resuelto por el **a quo**.

Dicho todo lo anterior, corresponde considerar la segunda hipótesis, es decir, la presunta *notoriedad* que tendría la marca “**BIG BROTHER**” que pertenecería, supuestamente, a la empresa opositora. Sin embargo, sobre este extremo hay que destacar, tal como lo consideró el **a quo**, que ciertamente el representante de la empresa **ENDEMOL INTERNATIONAL BV**

se extendió en opiniones personales suyas por las que, según su tesis, había que entender que tal marca sería *notoriamente conocida*, pero otra vez, de ninguna manera se aprestó a presentar prueba de su dicho, no habiendo hecho llegar al expediente ninguno de los elementos de juicio, que de manera tan puntual y clara se señalan en el artículo 45 de la Ley de Marcas, falencia que implica mantener incólume lo resuelto por el Registro de la materia.

**CUARTO.** EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como por las razones recién comentadas por este Tribunal, se colige que el signo propuesto es inscribible por no incurrir en prohibiciones intrínsecas o extrínsecas que lo impidan, no hay razón alguna para revocar lo dispuesto por el **a quo**, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **ENDEMOL INTERNATIONAL BV**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas del diecinueve de noviembre dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma, debiéndose corregir el error material que contiene su parte dispositiva, por cuanto la inscripción marcaría ordenada ahí debe serlo respecto de la Clase 09 del nomenclátor internacional, y no de la Clase 41 que se consignó de manera equivocada.

**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, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas del



diecinueve de noviembre dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma, debiéndose tener por corregido el error material que contiene su parte dispositiva, por cuanto la inscripción marcaría ordenada debe serlo respecto de la Clase 09 del nomenclátor internacional, y no de la Clase 41 que se consignó de manera equivocada. 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*



**DESCRIPTORES:**

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.38

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TNR: 00.41.55