



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0680 TRA-PI-

Oposición a la inscripción de la Marca “MTVBAG”

VIACOM INTERNATIONAL INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-2541)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 315-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Flor Naranjo Chaves, mayor, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno setecientos ochenta y ocho novecientos cincuenta y tres, apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía de esta plaza **TRES CIENTO DOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuatro minutos cuarenta y nueve segundos del doce de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de marzo de dos mil once, por la señora Flor Naranjo Chaves, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía de esta plaza **TRES CIENTO DOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, solicita la inscripción de la



marca de fábrica y comercio **MTVBAG** en clase 18 internacional para proteger y distinguir “Paraguas, sombrillas, maletas, porta documentos, billeteras, salveques y mochilas”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la sociedad **VIACOM INTERNATIONAL INC.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas cuatro minutos cuarenta y nueve segundos del doce de junio de dos mil doce, resolvió “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad VIACOM INTERNATIONAL INC, contra la solicitud de inscripción del distintivo “MTVBAG”, en clase 18 internacional, presentada por la apoderada de la compañía TRES CIENTO DOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA la cual se deniega*”

TERCERO. Que la señora Flor Naranjo Chaves, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía de esta plaza **TRES CIENTO DOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuatro minutos cuarenta y nueve segundos del doce de junio de dos mil doce.

CUARTO. 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. Este Tribunal tiene como probados que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos a nombre de **VIACOM INTERNATIONAL INC**, los siguientes signos.



1) Clase 16 registro número 95595: para proteger y distinguir: Material impreso, publicaciones periódicas, libros y periódicos, artículos de papel y de cartón, materiales para artistas, instrumentos de escribir, lápices, lapiceros, pinceles, papel membretado, bloques de papel para escribir, tarjetas de saludos, transparencias (calcomanías), fotografías, figurillas, hechas de papel mache, barajas ordinarias, material de instrucción y enseñanza, maquinaria de oficina y máquinas de escribir”.



2) Clase 25, registro número 95594 para proteger y distinguir: Ropa (vestuario), calzado y sombrería.”



3) Clase 28 registro número 95593 para proteger y distinguir: Juegos y juguetes, artículos de entretenimiento, juguetes, muñecas, juegos de video y juegos de mesa, aparatos de entretenimiento computarizados, artículos de gimnasia y deportivos no incluidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad, cartuchos de juegos para computadoras, máquinas de juegos y material instrumental vendido como una unidad, casetes de juegos de



computadoras, programas de juegos de computadoras, cintas de juego de computadoras y manuales vendidos como una unidad, juegos de CD ROM, juegos de salida de audio.



- 4) Clase 41 registro número 95592, para proteger y distinguir; Servicios de educación de enseñanza y de entretenimiento, en especial preparación de programas de radio y televisión, producción de películas y programas de entretenimiento en vivo, producción de películas animadas para el cine y la televisión, servicios relativos a películas en entretenimiento de cine y de televisión, y a actuaciones en vivo, servicios relativos a la producción de libros, revistas y periódicas.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

1-Que los signos **MTV MUSICA TELEVISION (DISEÑO)** de la empresa opositora hayan alcanzado la condición de notoriedad.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a acoger la oposición presentada por el apoderado de la empresa **VIACOM INTERNATIONAL, INC**, al considerar “(...) *En el presente caso la marca solicitada en clase 18 difiere a las clases 16, 28 y 41 de los signos oponentes, no obstante y en cuanto a la clase 25 se una relación de productos, esto por cuanto los bolsos, billeteras, maletines entre otros, el público consumidor los puede asociar como accesorios de la ropa, el calzado y los sombreros, es más generalmente usted puede encontrarse en un establecimiento comercial unos zapatos del mismo material de un bolso o una billetera y sin duda el consumidor puede pensar que se trata de la misma empresa que los fabrica induciéndolo a confusión y generando riesgo de asociación empresarial en este aspecto (...)* De la comparación gráfica se determina que las



marcas enfrentadas comparten las letras MTV, por lo que es claro que el distintivo solicitado contiene la parte más sobresaliente de las marcas registradas MTV MUSIC TELEVISION (...). En cuanto a la similitud fonética, ambas marcas al ser muy similares en su núcleo central y su pronunciación es muy parecida ni las letras adicionales BAG, señalan una gran diferencia ante los signos oponentes...”

La apoderada de la compañía **TRES CIENTO DOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, indica en su escrito de apelación, que el Registro de la Propiedad Industrial declaró la notoriedad de las marcas de la sociedad oponente, no obstante que la prueba aportada no estaba traducida ni legalizada y que fue aportada en forma extemporánea, agrega que la oponente no ha demostrado el uso de los signos MTV: MUSIC TELEVISION en clase 18 internacional, indica que la posibilidad de confusión de los signos no basta, sino que además los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir posibilidad de asociación en relación a ellos, señala que el ámbito comercial de las clases 24, 28, 41 y 16 es otro que del de los productos comprendidos en la clase 18 y por último argumenta que en relación a la identidad de las marcas, la misma es prácticamente inexistente.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado. Esto por cuanto como se analizará, el signo solicitado es para la clase 18 para proteger *“Paraguas, sombrillas, maletas, porta documentos, billeteras, salveques y mochilas”*



y estos productos se relacionan con la clase 25 “*Ropa (vestuario), calzado y sombrería*“, que son productos de uso personal.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen, en lo que corresponde a esta oposición son:

MARCA SOLICITADA

MTVBAG

CLASE 18

“paraguas, sombrillas, maletas, porta documentos, billeteras, salveques y mochilas”.

MARCAS Oponente

CLASES 16, 25, 28 Y 41





Clase 16 registro número 95595: para proteger y distinguir: Material impreso, publicaciones periódicas, libros y periódicos, artículos de papel y de cartón, materiales para artistas, instrumentos de escribir, lápices, lapiceros, pinceles, papel membretado, bloques de papel para escribir, tarjetas de saludos, transparencias (calcomanías), fotografías, figurillas, hechas de papel mache, barajas ordinarias, material de instrucción y enseñanza, maquinaria de oficina y máquinas de escribir”.

Clase 25, registro número 95594 para proteger y distinguir: Ropa (vestuario), calzado y sombrería.”

Clase 28 registro número 95593 para proteger y distinguir: Juegos y juguetes, artículos de entretenimiento, juguetes, muñecas, juegos de video y juegos de mesa, aparatos de entretenimiento computarizados, artículos de gimnasia y deportivos no incluidos en otras clases, decoraciones para árboles de navidad, cartuchos de juegos para computadoras, máquinas de juegos y material instrumental vendido como una unidad, casetes de juegos de computadoras, programas de juegos de computadoras, cintas de juego de computadoras y manuales vendidos como una unidad, juegos de CD ROM, juegos de salido de audio.

Clase 41 registro número 95592, para proteger y distinguir; Servicios de educación de enseñanza y de entretenimiento, en especial preparación de programas de radio y televisión, producción de películas y programas de entretenimiento en vivo, producción de películas animadas para el cine y la televisión, servicios relativos a películas en entretenimiento de cine y de televisión, y a actuaciones en vivo, servicios relativos a la producción de libros, revistas y periódicas.”

Obsérvese que en el presente caso, los productos de la marca solicitada en clase 18 no presentan relación con los de las clases 16, 28 y 41 de los signos oponentes, no obstante en cuanto a la clase 25 sí se da una relación de productos por cuanto los bolsos, billeteras, maletines, entre otros, pueden ser asociados y relacionados como accesorios de la ropa, el calzado y los sombreros. Además generalmente en un establecimiento comercial se venden en



el mismo lugar zapatos, y artículos de la clase 18 como bolsos o una billetera; por lo que sin duda el consumidor asociará estos productos y puede pensar que se trata de la misma empresa que los fabrica, generándose un riesgo de confusión y de asociación empresarial en este aspecto, en caso de que además los signos marcarios puedan confundirse.

En cuanto a la similitud gráfica se determina que las marcas enfrentadas comparten las letras MTV, por lo que es claro que el distintivo solicitado contiene la parte más sobresaliente de las marcas registradas MTV MUSIC TELEVISION y aunque al signo solicitado le agregaron las letras BAG, éstas no le aportan la distintividad, porque ese término se traduce al español como “bolso”, por lo que es un mero descriptor del producto a marcar, razón por la cual la marca gira alrededor de MTV y no se distingue de la inscrita de forma suficiente.

En cuanto a la similitud fonética el elemento central de ambas marcas MTV es idéntico, desde el punto de vista fonético, evoca ideológicamente lo mismo, sea MTV puede entenderse como las siglas de music televisión, ya que TV significa televisión. Gráficamente los signos giran alrededor de las mismas letras MTV. Debe de aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, haciendo énfasis en las semejanzas sobre las diferencias, semejanzas que generan riesgo de confusión (art 8 inc a) y riesgo de asociación empresarial (art 8 inc b)

En cuanto al otro agravio relativo a que el ámbito comercial de las clases 24, 28, 41 y 16 es otro que del de los productos comprendidos en la clase 18 y que en relación a la identidad de las marcas, la misma es prácticamente inexistente se debe señalar al respecto que si bien es cierto el signo solicitado en clase 18 difiere de las clases 16,28 y 41, no obstante en cuanto a la clase 25 se da una relación de productos, esto por cuanto los bolsos, billeteras, maletines entre otros, el público consumidor los puede asociar como accesorios de la ropa, el calzado y los sombreros, pudiendo compartir el mismo establecimiento comercial unos zapatos, del mismo material de un bolso o una billetera y que el consumidor puede asociar que se trata de la misma empresa que los fabrica, pudiendo causar confusión en el consumidor y generando riesgo de asociación empresarial.



Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA INSCRITA. Es importante señalar que respecto a los agravios de la apoderada de la compañía **TRES CIENTO DOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, relativos a que en el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial declaró la notoriedad de los signos de la oponente, se ha de indicar que el a quo no acreditó esa condición de marca notoria, fundamentado en que la prueba aportada no reúne los requisitos estipulados en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”,*

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los incisos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de fundamento. Tómese en cuenta que no demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición. La prueba debe de ser valorada en su



conjunto y lo aportado apenas significa un pequeño indicio, que no es suficiente para la adquisición de esa condición.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Flor Naranjo Chaves, apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía de esta plaza **TRES CIENTO DOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuatro minutos cuarenta y nueve segundos del doce de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma denegando la solicitud de inscripción del signo “**MTVBAG**” en clase 18 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. 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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la señora Flor Naranjo Chaves, apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía de esta plaza **TRES CIENTO DOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a



las catorce horas cuatro minutos cuarenta y nueve segundos del doce de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma denegando la solicitud de inscripción del signo “MTVBAG”. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.