



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0492-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo NTN NUESTRA TELE NOTICIAS

RCN Televisión S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6013-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 476-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del veintisiete de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Oswald Bruce Esquivel, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y tres-cuatrocientos cuarenta y cuatro, representando a la empresa RCN Televisión S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta segundos del veintidós de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha ocho de julio de dos mil nueve, el Licenciado Bruce Esquivel, representando a la empresa RCN Televisión S.A., solicitó se inscriba como marca de servicios del signo **NTN NUESTRA TELE NOTICIAS**, en la clase 38 de la nomenclatura internacional, para distinguir telecomunicaciones.



SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso la señora Olga Lucía Cozza Soto representando a la empresa Television and Broadcasting Brand Management S.A., en fecha treinta de octubre de dos mil nueve.

TERCERO. Que por resolución de las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta segundos del veintidós de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha catorce de mayo de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.


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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tiene por probado el registro de las marcas de servicios a nombre de Television and Broadcasting Brand Management S.A.:



- 1- , registro N° 153306, vigente hasta el 1 de agosto de 2015, para distinguir en clase 38 un programa de noticias nacionales e internacionales en vía televisión abierta para el territorio nacional de Costa Rica (folios 97 y 98).
- 2- **TELENOTICIAS**, registro N° 147337, vigente hasta el 18 de mayo de 2014, para distinguir en clase 38 la difusión de un programa de noticias nacionales e internacionales en vía televisión abierta para el territorio nacional de Costa Rica (folios 95 y 96).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, además de relación entre los servicios, acoge la tesis de la imposibilidad de coexistencia registral. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que la marca que se pretende inscribir es notoria, que la marca principal es Nuestra Tele, que la marca se encuentra inscrita en otros países, que hay suficientes elementos que las distinguen a nivel gráfico, fonético e ideológico.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De previo a realizar el respectivo cotejo entre los signos enfrentados, ha de indicar este Tribunal que ni la notoriedad, ni el registro previo en otros países, ni el registro de otras marcas han de abonar a favor de la solicitud planteada. Respecto de los registros extranjeros, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:



“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, op. cit., p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre



de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de



origen.”.” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio. La presente jurisprudencia respecto a la validez de los registros extranjeros ha sido sostenida en los Votos 760-2008 y 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 todos del 2009.


Sobre la notoriedad como marca del signo que se pretende inscribir, tal condición, sea o no probada, no es un aspecto que vaya a dar alguna preeminencia al signo solicitado de frente a una marca que ya se encuentre inscrita, ninguna disposición legal o reglamentaria le otorga a



la marca notoriamente conocida en un país extranjero algún tipo de prelación respecto de un derecho previo de tercero; lo que concede el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), bajo el sistema de reconocimiento internacional de la notoriedad que adoptó nuestro país, es la posibilidad de que el titular de una marca que resulte ser notoria en un país extranjero se pueda oponer a una solicitud de registro en Costa Rica; sin embargo, al intentarse registrar una marca en el país, ésta ha de someterse al marco de calificación registral que le corresponda, y si en él existe un derecho previo de tercero oponible, aún y cuando la marca solicitada sea notoria en otra jurisdicción, ha de someterse al respectivo cotejo para poder resolver sobre su inscripción.

Y sobre el registro previo de la marca NUESTRA TELE, cada solicitud se analiza de acuerdo a sus particularidades y al marco de calificación que le corresponda, y en el presente asunto la marca bajo cotejo es NTN NUESTRA TELE NOTICIAS y no NUESTRA TELE, por lo que tal argumento no puede adquirir peso dentro de la presente resolución.

QUINTO. COTEJO MARCARIO. Expuesto lo anterior, y al referirse el tema bajo estudio a la contradicción planteada entre una marca inscrita y un signo solicitado, debe este Tribunal avocarse a realizar el cotejo marcario entre ambos signos, según las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para ello, se muestran los signos confrontados en el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Marca inscrita	Signo solicitado
	TELENOTICIAS	NTN NUESTRA TELE NOTICIAS
Servicios	Servicios	Servicios



Clase 38: un programa de noticias nacionales e internacionales en vía televisión abierta para el territorio nacional de Costa Rica	Clase 38: la difusión de un programa de noticias nacionales e internacionales en vía televisión abierta para el territorio nacional de Costa Rica	Clase 38: telecomunicaciones
--	---	------------------------------

Como bien señaló el **a quo**, el signo solicitado absorbe por completo a la marca registrada, y los demás elementos que lo componen no otorgan una mayor carga de aptitud distintiva. Sobre las marcas TELENOTICIAS, como bien dice la representación de la empresa solicitante al contestar la objeción planteada por el Registro, “... *resultaría completamente ilógico tratar de restar mérito a la notoriedad y fama de las marcas de dicha empresa.*”, así, es claro que en Costa Rica dichas marcas asociadas a un programa televisivo de noticias han superado la simple notoriedad y han cruzado hacia el umbral de las marcas famosas, no sujetas al principio de especialidad como si lo están las notorias, ampliando así su ámbito de exclusión respecto de signos solicitados, por ello es que aunque la categoría de marca famosa no se encuentre reconocida en nuestra Ley de Marcas, si es de interés su reconocimiento a nivel Administrativo para efectos de realizar el cotejo respectivo. La fama adquirida por la marca TELENOTICIAS en territorio nacional hará que, independientemente de los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, el consumidor relacione el origen empresarial de éstos con los distinguidos con las marcas TELENOTICIAS, por lo que es patente la posibilidad de que haya confusión en el público consumidor. Conforme a las consideraciones que anteceden, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

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, 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Oswald Bruce Esquivel representando a la empresa RCN Televisión S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, treinta segundos del veintidós de abril de dos mil diez, la que en este acto 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.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora