



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0984- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “AVANCE” (DISEÑO)

TELEVISORA DE COSTA RICA S.A Y TELEVISIÓN AND BROADCASTING

BRAND MANAGEMENT S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-1976)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 493-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianela Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, apoderada especial de la sociedad **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A Y TELEVISIÓN AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y un minutos dieciocho segundos del veintisiete de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de marzo de dos mil once, por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, apoderada especial de la sociedad **IDEAS AVANZADAS S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Avenida Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega Edificio Central,



solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **AVANCE** en clase 35, para proteger y distinguir “Agencias de publicidad, alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación, información y asesoramiento comerciales al consumidor, servicios de composición de página con fines publicitarios, servicios de comunicados de prensa, actualización de documentación publicitaria, servicios de abono a periódicos para terceros, publicación de textos publicitarios, publicidad, publicidad callejera, publicidad exterior, publicidad por correo directo, publicidad por correspondencia, publicidad radiofónica, publicidad”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada Marianela Arias Chacón, apoderada especial de la sociedad **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A y TELEVISIÓN AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT S.A.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas cincuenta y un minutos dieciocho segundos del veintisiete de agosto de dos mil doce, resolvió “...*Se declara sin lugar las oposición interpuesta por el apoderado de TELEVISORA DE COSTA RICA S.A y TELEVISIÓN AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca AVANCE (DISEÑO), en clase 35 presentada por MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI, en su condición de apoderada de la empresa IDEAS AVANZADAS S.A, la cual se acoge*”.

TERCERO. Que la licenciada Marianela Arias Chacón, apoderada especial de la sociedad **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A, y TELEVISIÓN AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT S.A,** presentó recurso de revocatoria con apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y un minutos dieciocho segundos del veintisiete de agosto de dos mil doce.

Que mediante resolución de las 15:12:34 del 18 de setiembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite ante este Tribunal



Registral Administrativo el recurso de apelación.

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 avala el elenco de hechos probados tenidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, en lo referente a la legitimidad de la oponente para actuar en este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente caso.


TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la sociedad **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A, y TELEVISIÓN AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT S.A,** al considerar que *“(...) En el presente caso se puede determinar que la marca AVANCE DISEÑO en relación a los servicios que distingue es distintiva, no es una palabra genérica en los medios de comunicación o publicidad, cumple con el aspecto objetivo de distintividad, de igual forma el consumidor medio no percibe este signo como usual en los medios de comunicación o agencias de publicidad por lo que subjetivamente es registrable (...) Por lo antes expuesto la marca solicitada no contraviene los literales c), d) y g del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que no*



es descriptiva, ni de uso común, lo cual la hace susceptible de protección registral al ser distintiva...”

Por su parte la apelante de la sociedad **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A, y TELEVISIÓN AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT S.A,** indica que el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición es incorrecto, por cuanto el Diccionario de la Real Academia indica que “Avance” es un término de uso común dentro del mercado relacionado con la solicitud cuestionada, agrega que dicho vocablo no puede ser de apropiación registral en el tanto el mismo es utilizado frecuentemente por los medios de noticias de todo tipo para distinguir espacios de sus transmisiones para adelantar noticias.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso los servicios que distingue el signo solicitado son: “Agencias de publicidad, alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación, información y asesoramiento comerciales al consumidor, servicios de composición de página con fines publicitarios, servicios de comunicados de prensa, actualización de documentación publicitaria, servicios de abono a periódicos para terceros, publicación de textos publicitarios, publicidad, publicidad callejera, publicidad exterior, publicidad por correo directo, publicidad por correspondencia, publicidad radiofónica,

publicidad”, por lo que la denominación  no se puede llegar a tomar como de una designación común en relación con los servicios que distingue. En el caso del servicio a proteger en clase 35 agencias de publicidad, información comercial y otros relacionados con publicidad la misma es evocativa ya que la cualidad de avanzar es arbitraria para esos servicios al no relacionarse directamente con su denominación y cualidades centrales, pero evoca algo positivo relacionado con progreso o desarrollo.

De la misma forma el signo solicitado no es descriptivo ya que no está describiendo alguna

característica del servicio, la marca  no expresa alguna particularidad de



los servicios, siendo más bien distintiva, no es una palabra genérica en los medios de comunicación o publicidad, cumple con aspecto objetivo de distintividad, de igual forma el consumidor medio no percibe este signo como usual en los medios de comunicación o agencias de publicidad por lo que resulta registrable.

El término avance evoca el crecer, acercarse a alguna meta objetivo o lugar y también es sinónimo de todo lo que implica avanzar o adelantar algo, pero no describe a qué tipo de avance se refiere, por lo que no se trata de un término descriptivo de alguna cualidad del servicio.

En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la sociedad **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A, y TELEVISIÓN AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT S.A** relativos a que dicho vocablo no puede ser de apropiación registral en el tanto el mismo es utilizado frecuentemente por los medios de noticias de todo tipo para distinguir espacios de sus transmisiones, para adelantar noticias, los mismos deben rechazarse por cuanto la inscripción del signo solicitado no impide que otros competidores y medios de información la utilicen dentro del contexto de una frase o párrafo donde se utilice para expresar una cualidad o el nombre de un servicio, por ejemplo para referirse a un avance de noticias o avance de una película. Esto de conformidad con el artículo 26 de la ley de marcas, ya que en este caso el término “avance” describe el contenido de la noticia.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianela Arias Chacón apoderada especial de la sociedad **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A, Y TELEVISIÓN AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y un minutos dieciocho segundos del veintisiete de agosto de dos mil doce.



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 (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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Marianela Arias Chacón, apoderada especial de la sociedad **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A Y TELEVISIÓN AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT S. A TELEVISORA DE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y un minutos dieciocho segundos del veintisiete de agosto de dos mil doce, la cual se confirma, acogiendo la inscripción de la marca solicitada. 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.