



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0078-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “DIVAS TV” (DISEÑO)

María de la Cruz Villanea Apoderada de Luis Mauricio Peña López, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2013-6478)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 546-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas del catorce de julio de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, vecina de San José, en su condición de apoderada especial del señor Luis Mauricio Peña López, quien es mayor, de nacionalidad uruguaya con identificación número dos nueve siete tres ocho tres seis siete con domicilio en Avenida Bulevar Artigas 3076 Montevideo-Uruguay en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dos minutos treinta y seis segundos del cinco de diciembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2013, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y condición indicadas anteriormente presentó solicitud de registro de la marca de servicios



en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, para



proteger y distinguir: *“Telecomunicaciones transmitidas exclusivamente por la vía de la televisión”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con dos minutos treinta y seis segundos del cinco de diciembre de dos mil trece, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial del señor Luis Mauricio Peña López, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre del 2013, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1.- DIVA TV bajo el número de registro 184264, vigente desde el 16 de enero de 2009 y hasta el 16 de enero de 2019, para proteger y distinguir en clase 38: *“Servicios de*



radiodifusión, organización y distribución de programas/ radio difusión para la televisión, de forma inalámbrica y por medio de redes de cable; transmisión de programas o radio difusión de filmaciones, televisión, teletextos, y videotextos, coordinando y garantizando el acceso a los usuarios de varias redes de comunicación, incluyendo aplicaciones interactivas, en particular para la distribución de datos, tomando, recibiendo y transmitiendo mensajes, reportes de prensa e información de investigación de mercados (incluyendo el uso de medios electrónicos y/o por computadora); transmisión de sonidos o imágenes por satélite, transmisión de datos procesados o no procesados, por satélite, cargar y actualizar software por medio de cables o satélite; transmisión paraguada para televisión, incluyendo solicitud de videos y pagando para verlos, además para otros como una plataforma digital otorgando información a otros relacionada con la programación y el planeamiento de la radiodifusión, información de la radiodifusión de forma inalámbrica, o por medio de redes guiadas; servicios y transmisiones en línea, tales como la transmisión de información y mensajes, incluyendo, correos electrónicos; operación de un canal de telecompras; operación de redes de comunicación con el apoyo de tecnología digital multimedia, en particular por el acceso a internet, compra a través de telecompras y telebancos, incluyendo el uso de pantallas de televisión; operación de redes para la transmisión de mensajes, imágenes, texto, sonido y datos; transmisión de información; incluyendo sonido, imágenes, datos; transmisión de información de tarifas.”

2.-DIVA UNIVERSAL bajo el registro 200468 vigente desde el 26 de abril de 2010 y hasta el 29 de abril de 2020, para proteger y distinguir en clase 38 internacional:” *Servicios de telecomunicaciones; servicios de difusión; servicios de organización y distribución de difusión/ programación de televisión vía inalámbrica y por medio de redes de cable; servicios de transmisión de películas, televisión, teletextos, y programas de videotexto o difusión; servicios, para organizar y otorgar acceso a usuarios para varias redes de comunicaciones, incluyendo solicitudes interactivas, en particular para la distribución de datos; servicios para recopilar, entregar y transmitir mensajes, comunicados de prensa y datos de investigaciones de mercado (incluyendo el uso de medios electrónicos y / o mediante computadora),servicios*



para la transmisión de sonido e imágenes vía satélite; servicios para la difusión de datos preparados y no preparados vía satélite; servicios para la carga y descarga de software operativos mediante cable o satélite; servicios de difusión pagada de TV, incluyendo videos solicitados en el momento y programas, películas y otros pagados con anterioridad, así como para otras plataformas digitales; servicios para proveer información a terceros concernientes a programación y horario de difusión, información de difusión vía inalámbrica o redes indicadas; servicios en línea y transmisión a saber, transferencia de un canal de compras; servicios de operación de redes de comunicación con la asistencia de una tecnología multimedia digital, en particular acceso a internet, servicios de venta a distancia(compras vía televisión) y servicios de operaciones bancarias vía televisión, incluyendo el uso de pantallas de televisión; servicios de operación de redes para transferir mensajes, imágenes, textos, discursos y datos; servicios para la transmisión de información incluyendo sonido, imagen y datos; servicios de transmisión de datos pagados.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la

Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**DIVAS TV**” (**DISEÑO**), con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con las marcas inscritas “**DIVA TV**” registro 184264, “**DIVA UNIVERSAL**” registro 200468, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.



Por su parte, la empresa apelante, indica que el signo de su representada goza de suficiente distintividad y señala que si bien el término “DIVA” es compartido con las marcas inscritas, ese argumento no ha sido impedimento para que los distintos titulares registren esos signos en la misma clase 38 internacional.


CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial del señor Luis Mauricio Peña López, y a efecto de resolver su sustento, 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 las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

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, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“(...) 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 (...)”

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:



MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA
<p data-bbox="370 428 699 554"></p> <p data-bbox="326 596 691 743">En clase 38 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir:</p> <p data-bbox="326 785 691 932">“Telecomunicaciones transmitidas exclusivamente por la vía de la televisión”.</p>	<p data-bbox="748 422 964 457">DIVA TV</p> <p data-bbox="716 506 1078 1850">para proteger y distinguir En clase 38 para proteger y distinguir: <i>”Servicios de radiodifusión, organización y distribución de programas/ radio difusión para la televisión, de forma inalámbrica y por medio de redes de cable; transmisión de programas o radio difusión de filmaciones, televisión, teletextos, y videotextos, coordinando y garantizando el acceso a los usuarios de varias redes de comunicación, incluyendo aplicaciones interactivas, en particular para la distribución de datos, tomando, recibiendo y transmitiendo mensajes, reportes de prensa e información de investigación de mercados (incluyendo el uso de</i></p>	<p data-bbox="1133 344 1300 415">MARCA INSCRITA</p> <p data-bbox="1122 464 1312 535">DIVA UNIVERSAL</p> <p data-bbox="1133 583 1300 619">En clase 38:</p> <p data-bbox="1101 667 1338 1850"><i>”Servicios de telecomunicaciones; servicios de difusión; servicios de organización y distribución de difusión/ programación de televisión vía inalámbrica y por medio de redes de cable; servicios de transmisión de películas, televisión, teletextos, y programas de videotexto o difusión; servicios, para</i></p>



	<p><i>medios electrónicos y/o por computadora); transmisión de sonidos o imágenes por satélite, transmisión de datos procesados o no procesados, por satélite, cargar y actualizar software por medio de cables o satélite; transmisión paragada para televisión, incluyendo solicitud de videos y pagando para verlos, además para otros como una plataforma digital otorgando información a otros relacionada con la programación y el planeamiento de la radiodifusión, información de la radiodifusión de forma inalámbrica, o por medio de redes guidas; servicios y transmisiones en línea, tales como la transmisión de información y mensajes, incluyendo, correos electrónicos;</i></p>	<p><i>organizar y otorgar acceso a usuarios para varias redes de comunicaciones, incluyendo solicitudes interactivas, en particular para la distribución de datos; servicios para recopilar, entregar y transmitir mensajes, comunicados de prensa y datos de investigaciones de mercado (incluyendo el uso de medios electrónicos y / o mediante computadora), ser vicios para la transmisión de sonido e imágenes vía</i></p>
--	--	---



	<p><i>operación de un canal de telecompras; operación de redes de comunicación con el apoyo de tecnología digital multimedia, en particular por el acceso a internet, compra a través de telecompras y telebancos, incluyendo el uso de pantallas de televisión; operación de redes para la transmisión de mensajes, imágenes, texto, sonido y datos; transmisión de información; incluyendo sonido, imágenes, datos; transmisión de información de tarifas.”</i></p>	<p><i>satélite; servicios para la difusión de datos preparados y no preparados vía satélite; servicios para la carga y descarga de software operativos mediante cable o satélite; servicios de difusión pagada de TV, incluyendo videos solicitados en el momento y programas, películas y otros pagados con anterioridad, así como para otras plataformas digitales; servicios para proveer información a terceros</i></p>
--	---	---



		<p><i>concernientes a programación y horario de difusión, información de difusión vía inalámbrica o redes indicadas; servicios en línea y transmisión a saber, transferencia de un canal de compras; servicios de operación de redes de comunicación con la asistencia de una tecnología multimedia digital, en particular acceso a internet, servicios de venta a distancia</i></p> <p><i>(compras vía televisión) y</i></p>
--	--	---



		<i>servicios de operaciones bancarias vía televisión, incluyendo el uso de pantallas de televisión; servicios de operación de redes para transferir mensajes, imágenes, textos, discursos y datos; servicios para la transmisión de información incluyendo sonido, imagen y datos; servicios de transmisión de datos pagados.”</i>
--	--	--

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica y fonética, pues el término propuesto **“DIVAS TV” (DISEÑO)** y los registrados **DIVA TV, DIVA UNIVERSAL**



coinciden en el término **DIVA** que es la parte denominativa preponderante de los signos, siendo la diferencia los diseños y los aditamentos “**TV**” en uno de los signos y **UNIVERSAL** que no son suficientes para producir la debida distintividad de estos.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, produciendo un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, siendo que los signos tienen más similitudes que diferencias, y al ser semejantes y proteger productos de la misma clase y relacionados, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial, análisis que debe hacerse con base en el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos*”.

Por lo anterior, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, así como la solicitud planteada por la apoderada del señor Luis Mauricio Peña López, ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de



apoderada especial del señor Luis Mauricio Peña López, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dos minutos treinta y seis segundos del cinco de diciembre de dos mil trece, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial del señor Luis Mauricio Peña López, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dos minutos treinta y seis segundos del cinco de diciembre de dos mil trece, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.