



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2013-0827-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios “SKYWARDS”

BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 6672-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 582-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas del veintinueve de julio de dos mil catorce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Pedro Chaves Corrales**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 4-0130-0258, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, sociedad constituida y existente según las leyes de Inglaterra y Gales, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del tres de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de julio de dos mil doce, la Licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0933-0536, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **EMIRATES**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**SKYWARDS**”,



para proteger y distinguir: *“servicios de publicidad, promoción y marketing, administración, organización y supervisión de los planes de incentivos, administración, organización y supervisión de programas de promoción e incentivos, todos relacionados con aviones y aerolíneas de viajes; promoción de servicios de viajes, uso de tarjeta de crédito, alquiler de coches y hoteles, alojamiento a través de la administración de programas de incentivo de premios”*, en clase 35 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diez, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, con base en sus marcas **“SKY”** inscritas.

TERCERO. Que mediante resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del tres de octubre de dos mil trece, se dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, y en consecuencia se acogió el registro de la marca solicitada **“SKYWARDS”** y asimismo se tuvo por no acreditada la notoriedad de las marcas **“SKYWARDS”** propiedad de **EMIRATES**, y **“SKY”** propiedad de **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre de dos mil trece, el Licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en la representación indicada, apeló la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, sin expresar agravios.



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, la invalidez o la nulidad 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. Se acoge el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, únicamente agregando que en lo relacionado con la inscripción de las marcas cuyo titular es la empresa opositora se sustenta a folios 162 al 179, 208 al 225, 254 y 255 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, ante la falta de prueba idónea y suficiente que así lo demuestre, tiene como hecho no probado el siguiente: Que las marcas “**SKYWARDS**” inscritas a nombre de la empresa **EMIRATES**, deban ser consideradas como marcas notorias, de conformidad con los parámetros establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. ACERCA DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición interpuesta por la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, contra la solicitud de inscripción del signo “**SKYWARDS**”, en clase 35 internacional, la cual acogió bajo los siguientes fundamentos:



“[...] Se analizan las marcas en conflicto primeramente en su parte gráfica y se determina que entre las marcas SKYWARDS solicitada y SKY no se dan las semejanzas suficientes para causar error o confusión ya que la solicitada, además de tratarse de una sola palabra completa, compuesta tanto por el término SKY, como por la finalización WARDS, la que precisamente le otorga distintividad y le permite ser reconocida entre el público consumidor. Téngase en cuenta que la marca inscrita está compuesta por el término SKY solamente, con una grafía especial que la caracteriza y le permite al público consumidor diferenciarlas de las otras marcas similares que se encuentran en el mercado y que comercializan servicios similares. La marca inscrita SKY, vemos que además en algunos casos se hace acompañar de otros términos como el caso de SKY KIDS, SKY EVENTS, SKY VALUE y SKY SPORTS, pero finalmente, estos términos son para distinguir diferentes actividades que la empresa realiza con la marca SKY, la cual, precisamente se protege. Sin embargo, la marca solicitada, se compone de una palabra completa que resulta totalmente diferente a la marca inscrita y sus variaciones. Fonéticamente, tenemos que a pesar de que la marca solicitada inicia con las letras SKY al contener además el término WARDS, estos le otorgan suficiente distintividad fonética al momento de pronunciarlas como un todo, de manera tal que no existe posibilidad de que el consumidor pueda resultar confundido ya que el sonido emitido por estas es muy diferente y distintivo, reconocible y distinguible por el oído humano.

Nos indica el traductor www.wordreference.com que la palabra SKY significa CIELO, es un sustantivo, un concepto aislado, mientras que la palabra SKYWARDS significa HACIA EL CIELO. Resulta un concepto de mayor complejidad gramatical, puede constituir una frase porque permite diferencial claramente uno del otro, dejando ideas diferentes en la mente del consumidor, por lo que resultan diferentes en su parte ideológica, permitiendo que la mente humana no caiga en error en relación a su significado.



Analizadas las marcas en conflicto tanto en su parte gráfica, fonética e ideológica, tenemos que se enfrentan suficientes diferencias entre ellos como para poder ser diferenciadas por el consumidor promedio sin causar confusión o engaño entre el público de ramo, por lo que es posible la coexistencia marcaria entre ellas. Además es importante recalcar que la marca solicitada lo es para servicios de clase 35, pero los cuales se especifica claramente que son relacionados todos con aviones, aerolíneas, alquiler de autos y alojamiento, siendo posible que el consumidor de esa rama pueda diferenciarlos de otros servicios que se prestan con las marcas inscritas las cuales protegen servicios en general sin especificar, que no guardan relación alguna con los anteriores.

Siendo así, se deniega la oposición planteada por la empresa BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC y se acoge la marca solicitada por EMIRATES en clase 35 internacional. [...]"

Por su parte, el apelante ni en su escrito de interposición del recurso de apelación que nos ocupa, ni una vez otorgada la audiencia de Reglamento por este Tribunal expresó agravios.

Finalmente, la representación de la empresa **EMIRATES**, una vez otorgada la audiencia de reglamento solicitó a este Tribunal confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial en lo que respecta a la procedencia del registro de la marca **SKYWARDS** para los servicios solicitados de la clase 35 de la nomenclatura internacional, y asimismo solicitó se proceda a revocar parcialmente dicha resolución a efectos de que se declare la notoriedad de la marca “**SKYWARDS**” de su propiedad.

CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA.

Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime



hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem** de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano **a quo**.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar el representante de la empresa oponente, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad.

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la oposición interpuesta por el aquí apelante, y acoger la inscripción del signo solicitado, ya que éste no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, tal y como se dirá a continuación.

QUINTO. SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales. Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre éstos y los productos o servicios que protegen y distinguen, ya que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican. De igual manera sucede, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.



Esto debido al principio de especialidad, que es inherente a la marca, tal y como se ha establecido en la doctrina, al indicarse que: “[...] *La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. [...]*” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, **Fundamentos de Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, p.23).

Al respecto el Voto No. 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre del 2011, este Tribunal manifestó sobre el Principio de Especialidad lo siguiente, según no interesa en el caso de marras:

*“[...] Es decir, de acuerdo con el **Principio de Especialidad**, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. [...]*”

En este mismo sentido, tal como define el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el objetivo de una marca es “[...] *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. [...]*”. Dado lo cual, mediante el cotejo marcario, no sólo debe evaluarse si los signos cotejados enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre sí, sino que además, debe evaluarse si los mismos pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado, estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o



servicios dentro del mercado y de ahí que es importante determinar, en el presente caso, si los servicios están relacionados por encontrarse en la misma clase de la Nomenclatura Internacional.

En el presente caso se solicita la registración del signo “**SKYWARDS**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir los siguientes servicios: “*servicios de publicidad, promoción y marketing, administración, organización y supervisión de los planes de incentivos, administración, organización y supervisión de programas de promoción e incentivos, todos relacionados con aviones y aerolíneas de viajes; promoción de servicios de viajes, uso de tarjeta de crédito, alquiler de coches y hoteles, alojamiento a través de la administración de programas de incentivo de premios*”, y por otro lado, se encuentran inscritos varios registros de la marca “**SKY**” en la misma clase 35, así como en la 09, 16, 38 y 41 de la Nomenclatura Internacional, a nombre de la empresa opositora (ver folios 162 al 179, 208 al 225, 254 y 255), según fue expuesto en los hechos tenidos por probados de la presente resolución. Es por ello que, resulta claro para este Tribunal que los servicios que pretende proteger y distinguir el signo solicitado claramente se diferencian de los de las marcas registradas, por lo que por el principio de especialidad no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, más aún porque los signos no son idénticos, ya que la familia de marcas de la empresa oponente utiliza el término “**SKY**” solo o acompañado con otra palabra, mientras que la marca solicitada está compuesta por dos términos unidos, formando un solo vocablo y los cuales al unirse dan una diferencia gráfica, fonética e ideológica suficiente para el caso donde el principio de especialidad permite al consumidor diferenciarlas ya que este podrá distinguir claramente lo relacionado a la operación de una línea aérea internacional (marca solicitada) con la operación de servicios de entretenimiento para televisión (marcas inscritas), siendo que lo relacionado con aviones y aerolíneas de viajes y promoción de servicios de viaje es un sector muy especializado que requiere grandes inversiones en aviones y que se diferencia claramente del sector de las marcas inscritas. A esto se agrega que la marca solicitada es evocativa de lo aéreo, siendo la



traducción de “**SKYWARDS**”: en dirección al cielo o hacia el cielo, que es justamente lo característico de los viajes aéreos, por lo que la marca “**SKYWARDS**” será fácilmente asociada por el consumidor con los servicios de transporte aéreo, diferenciándose del giro de las marcas inscritas. Por lo anterior, debe aplicarse el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que establece: “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]*”, resultando que en el caso que nos ocupa, no se da esa confusión ya que los servicios que protegen y distinguen las marcas enfrentadas no se encuentran relacionados ni existe la posibilidad de asociación entre ellos.

SEXTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA “SKYWARDS” ALEGADA POR LA EMPRESA SOLICITANTE EMIRATES. Respecto de la notoriedad alegada por la empresa solicitante mediante escrito presentado en fecha 22 de abril de 2014 que corre a folio 261 y siguientes, una vez otorgada la audiencia de reglamento, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, y tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que la empresa **EMIRATES** no demuestra tal notoriedad, resultando insuficiente la prueba aportada para tal efecto. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal se ha pronunciado en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse para considerarlas como tal. Así por ejemplo, en el **Voto No. 218-2008** de las 9:30 horas del 22 de mayo de 2008, afirmó:

[...] Alega el apelante la notoriedad de la marca de su representada. Sin embargo, la única prueba aportada para tratar de probar el punto consiste en copias simples del registro de la marca [...] en la República Argentina. Del sólo dicho de la parte no se puede válidamente derivar el carácter de notoria de una marca, para esto quien alega la notoriedad debe de aportar prueba idónea en dicho sentido: los



artículos 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 de su Reglamento, y 2 de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta reunión de la Asamblea de los Estados miembros de la OMPI, de septiembre de 1999 e introducida a nuestro ordenamiento jurídico por reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos según Ley N° 8632, brindan parámetros sobre cuales se clarifican los aspectos a probar para poder declarar que una marca es notoria en un país miembro de la Unión de Paris, y por ende, merecedora de una especial protección en Costa Rica según el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que el alegato en tal sentido ha de ser rechazado. [...]”.

En este mismo sentido, en el **Voto No. 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de



depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva. [...]”.

Alega la representación de la empresa **EMIRATES** que la marca “**SKYWARDS**” es una marca notoria conforme así se demuestra ya que es ampliamente conocida por el sector pertinente del público, señala que su representada ha invertido gran cantidad de dinero y esfuerzo, en posicionar su marca como un signo reconocido en el sector pertinente, tal y como se puede constatar en su página web www.emirates.com. Señala los esfuerzos publicitarios y de difusión de la marca “**SKYWARDS**” que se pueden constatar en varios medios de comunicación y adicional a lo anterior indica que se puede comprobar con los informes anuales de su representada, el estado actual de la misma, su estado financiero y el ingreso por la prestación de sus servicios, y en cuanto a la antigüedad de su marca y el uso constante agrega que es utilizada por su representada desde hace ya 27 años.

No obstante, tal como ha sido criterio de este Tribunal, reiterado en diversas resoluciones como las citadas, dichas afirmaciones no pueden sustentar una declaratoria, por parte de esta Autoridad, de la notoriedad de la marca “**SKYWARDS**”, toda vez que las mismas deben de ser probadas, razón por la cual coincide parcialmente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de no reconocer la notoriedad de las marcas SKY, por falta de prueba idónea que así lo demuestre.

Es criterio de este Tribunal que la prueba aportada por la empresa **EMIRATES** acerca de la notoriedad de su marca “**SKYWARDS**”, no es pertinente ya que los estudios financieros no se refieren a “**SKYWARDS**” sino a “**EMIRATES**”. La prueba para poder realizar una declaratoria de notoriedad debe referirse expresamente a la marca “**SKYWARDS**”. En virtud de ello, no se puede utilizar la información económica global presentada, porque la misma se refiere a otra marca, sea la marca “**EMIRATES**”. Por lo anterior no se puede



declarar la notoriedad solicitada por la empresa **EMIRATES**, ya que no se demuestran real y efectivamente en autos los requisitos establecidos por ley como cuota de mercado, volumen de ventas, gastos en publicidad, etc., específicamente referida al uso de la marca “SKYWARDS”.

Así las cosas y por no haberse expresado inconformidades en el escrito de interposición del recurso de apelación, y por no contarse luego con otros alegatos o pruebas (que se pudieron haber presentado en el momento de la audiencia conferida por este Órgano de Alzada), se colige necesariamente que **no hay agravios que deban ser examinados**, y como este Tribunal estima que la resolución recurrida se encuentra ajustada a Derecho, **haciendo únicamente este Órgano de alzada la advertencia de que los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, se deban limitar directa y exclusivamente a los relacionados con aviones y aerolíneas de viajes**. En estos términos, se declara sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto el **Pedro Chaves Corrales**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **British Sky Broadcasting Group PLC (BSKYB)**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del tres de octubre de dos mil trece, la cual, por haberse cumplido con todos los requisitos de ley y no existir agravios que conocer debe confirmarse.

SÉTIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Pedro Chaves Corrales**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **British Sky Broadcasting Group PLC (BSKYB)**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos y siete segundos del tres de octubre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, se rechaza la oposición interpuesta y se acoge la inscripción de la marca de servicios “**SKYWARDS**”, en clase 35 de la nomenclatura internacional, presentada por la Licenciada **María Gabriela Arroyo Vargas**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **EMIRATES**, ***haciendo únicamente este Órgano de alzada la advertencia de que los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, se limitan directa y exclusivamente a los relacionados con aviones y aerolíneas de viajes.*** 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. **NOTIFÍQUESE.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**