

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0992-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo 7 (diseño)

Televisora de Costa Rica S.A. y otra, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 308-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0596-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de las empresas Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero seis mil ochocientos veintinueve, y Television and Broadcasting Brand Management Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintidós, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, trece minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de enero de dos mil doce, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, representando a la empresa Giorgio Armani S.p.A. Milan Swiss Branch Mendrisio, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Confederación Suiza, solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha cuatro de mayo de dos mil doce, la Licenciada Arias Chacón, representando a las empresas Televisora de Costa Rica S.A. y Television and Broadcasting Brand Management S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las trece horas, trece minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha cuatro de setiembre de dos mil doce, la representación de las empresas opositoras planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, cincuenta y cuatro minutos, veintiséis segundos del diecisiete de setiembre de dos mil doce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.


Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de servicios:

1- A nombre de Televisora de Costa Rica S.A.:



- a. , registro N° 193051, vigente hasta el veintisiete de julio de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 41 formatos de televisión, educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y variedades, servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales, servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido, servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción, servicios de educación, información y esparcimiento vía internet (folios 176 y 177).



- b. , registro N° 194017, vigente hasta el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 35 comercialización de programas de televisión, cortometrajes, películas y documentales y formatos de televisión (folios 178 y 179).



- c. , registro N° 195995, vigente hasta el treinta de octubre de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 38 telecomunicaciones, servicios de transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva, servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, servicios dedicados nacionales e internacionales, servicios de acceso VSAT (terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional, servicios de red inalámbrica digital, servicios de internet, servicios de voz sobre internet, servicios de red privadas virtuales, servicios de acceso internacional a internet, servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor), servicios de redes digitales de accesos integrados, servicios de videoconferencias, servicios de televisión abierta o por suscripción, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión



vía satélite, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión (folios 266 y 267).



- d. , registro N° 195996, vigente hasta el treinta de octubre de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 41 educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y variedades, servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales, servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido, servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción, servicios de educación, información y esparcimiento vía internet (folios 270 y 271).

2- A nombre de Television and Broadcasting Brand Management S.A.:



- a. , registro N° 153306, vigente hasta el primero de agosto de dos mil quince, para distinguir en la clase 38 un programa de noticias nacionales e internacionales en vía televisión abierta para el territorio nacional de Costa Rica (folios 180 y 181).



- b. , registro N° 153309, vigente hasta el primero de agosto de dos mil quince, para distinguir en la clase 38 un programa de variedades difundido en televisión (folios 182 y 183).



- c. , registro N° 153215, vigente hasta el veintiocho de julio de dos mil quince, para distinguir en la clase 38 servicios de difusión y transmisión de una estación de televisión (folios 184 y 185).



- d. , registro N° 153307, vigente hasta el primero de agosto de dos mil quince, para distinguir en la clase 41 una estación de televisión abierta en la banda de VHF con programación de educación y esparcimiento (folios 186 y 187).



- e. , registro N° 153308, vigente hasta el primero de agosto de dos mil quince, para distinguir en la clase 41 una estación de televisión abierta en la banda de VHF con programación de educación y esparcimiento (folios 188 y 189).



- f. , registro N° 153256, vigente hasta el veintinueve de julio de dos mil quince, para distinguir en la clase 41 servicios de producción y montaje de un programa de variedades y entretenimiento (folios 190 y 191).
- g. **CANAL 7**, registro N° 147326, vigente hasta el diecisiete de mayo de dos mil catorce, para distinguir en la clase 41 un canal de televisión con programación de esparcimiento y variedades (folios 268 y 269).



- h. , registro N° 153303, vigente hasta el primero de agosto de dos mil quince, para distinguir en la clase 38 servicios de difusión y transmisión de un espacio de películas para televisión (folios 272 y 273).



- i. , registro N° 153238, vigente hasta el veintinueve de julio de dos mil quince, para distinguir en la clase 38 un programa de noticias deportivas en vía televisión (folios 274 y 275).
- j. **SIETE DÍAS**, registro N° 147324, vigente hasta el diecisiete de mayo de dos mil catorce, para distinguir en la clase 41 un servicio para proteger un programa de esparcimiento y variedades (folios 276 y 277).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 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, encontrando suficiente diferencia entre los signos cotejados y también entre los servicios, denegó la oposición y acogió el registro solicitado. Por su parte, la recurrente alega que su marca fue declarada notoria, que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, y que los servicios se encuentran relacionados. La representación de la empresa solicitante argumenta a favor de su solicitud que los servicios son diferentes, así como el signo propuesto respecto de las marcas ya inscritas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el **a quo**.

La jurisprudencia de este Órgano de Alzada administrativo ha venido decantando la temática de las familias de marcas registradas, a la cuales se les ha reconocido el poder ejercer, dentro de los parámetros establecidos por el principio de especialidad, un halo de protección mayor sobre el elemento central concentrador de la aptitud distintiva de los signos registrados (en

dicho sentido ver los Votos 150, 225, 583 y 1234 de 2011). Aplicando lo anterior al caso bajo estudio, tenemos que las empresas opositoras claramente conforman un mismo grupo de interés económico, por así indicarlo expresamente y ejercer de forma conjunta las acciones de defensa de sus marcas, y en dicho sentido han registrado un conjunto de signos distintivos, a saber varias marcas de servicios, cuyo elemento central está constituido por el número 7 y distinguen servicios relacionados con la producción audiovisual y su comunicación al público. Por ello es que la familia de marcas descrita en el considerando primero sobre hechos probados ha creado un halo de protección fuerte referido a dichos servicios.

Ahora, ha de tenerse claro que una familia de marcas por sí misma no tiene la virtud de romper con el principio de especialidad que rige al tema del registro de signos distintivos. Para ello ha de tenerse por demostrada otra calidad respecto de las marcas opuestas, sea su notoriedad lo que rompe con el principio indicado en el caso que los servicios conlleve un riesgo de confusión o asociación (art. 8 inciso e) Ley de Marcas). El **a quo** denegó el reconocimiento de la notoriedad alegada por las empresas opositoras, ya que no se presentó al expediente prueba alguna que abroquelara su dicho; mientras que la apelante señala que ya el Registro había realizado tal declaratoria por resolución de las catorce horas, catorce minutos, dos segundos del nueve de mayo de dos mil once, la que ahora desconoce. Así, considera este Tribunal que si bien la notoriedad ha de ser no solamente alegada sino también debidamente comprobada con prueba idónea, tampoco se pueden obviar resoluciones de la Administración Registral de reciente data y que se han manifestado en el sentido de reconocer la notoriedad de las marcas opuestas. En el Voto N° 0476-2011 dictado por este Tribunal a las catorce horas diez minutos del veintisiete de setiembre de dos mil once, se expresó el siguiente criterio, posteriormente reiterado por el Voto N° 0806-2011:

“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.” (itálicas y mayúsculas del original).

Si bien dicho caso versaba sobre los elementos TELE y NOTICIAS, lo cierto es que ésta marca conforma parte de la familia descrita en el considerando de hechos probados, referida al uso del número 7 como elemento central del conjunto. Amén que los servicios que se solicitan, a saber publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, están relacionados con las marcas inscritas de los oponentes, lo que puede generar el riesgo indicado.

Nótese que la publicidad y la gestión de negocios comerciales son actividades íntimamente relacionadas con la producción y difusión televisiva, ya que éste es un medio tradicional para lograr que los consumidores, a través de la publicidad, conozcan sobre los objetos publicitados y así se gestionen los negocios que el comercio propone. Por ello es que no hay mayor diferenciación entre los servicios propuestos y los que ya se distinguen con la familia de marcas inscritas. Y el halo mayor de protección se manifiesta en el presente asunto en el sentido de restar importancia a los diseños que acompañan a los signos bajo cotejo, ya que en definitiva resulta más fuerte la idea de 7. Por ello es que, a la similitud gráfica y fonética provocada por el uso en común de dicho número entre los signos cotejados, se une como elemento principal el componente ideológico, ya que estos coinciden en transmitir al

consumidor la idea del 7, y en tal sentido es que debe declararse como no registrable el signo solicitado.

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, 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 con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón representando a las empresas Televisora de Costa Rica S.A. y Television and Broadcasting Brand Management S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, trece minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de agosto de dos mil doce, resolución que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36