



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0025-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “*DIA TV (DISEÑO)*”

ADMINISTRADORA DE MARCAS RD., S. DE R.L. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4400-2012)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 683-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del cinco de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD., S. DE R.L. DE C.V.**, sociedad organizada y existente según las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo de 2012, el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “*DIA TV (DISEÑO)*”, en Clases 38 y 41 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: En **Clase 38** “*Servicios de telecomunicaciones*” y en **Clase 41** “*Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Montero Sequeira**, en la representación indicada, recurrió la resolución final antes indicada, y en virtud de que fuera admitido el recurso de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por demostrados los siguientes hechos: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas desde el 16/01/2009 y vigentes hasta el 16/01/2019, las marcas de servicios **“DIVA TV”**, con **Registros Nos. 184264 y 184324**, cuyo titular es la empresa SPARROWHAWK ENTERTAINMENT LIMITED, para proteger y distinguir, la primera en **Clase 38** de la nomenclatura internacional: *“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 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 cable o satélite, transmisión pagada 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.”, y la segunda en **Clase 41** de la nomenclatura internacional: “Servicios de entretenimiento, educación e instrucción, servicios de entretenimiento por televisión, servicios de entretenimiento por medio de filmaciones, música, deportes, video y teatro, producción, preparación, presentación, distribución, licenciamiento, sindicación, transmisión a través de redes, venta y renta de televisión, programas de teletextos y videotextos y de dibujos en movimiento, filmaciones animadas, grabaciones de sonido y video, producción de funciones de entretenimiento en vivo, producción de entretenimiento por televisión, producción y presentación de eventos con propósitos relacionados con educación, cultura o entretenimiento, organización, producción y presentación de competencias, concursos, juegos, pruebas, exhibiciones, eventos de deportes, presentaciones shows en la calle, eventos en tarimas, presentaciones de teatro, conciertos, presentaciones en vivo y eventos con la participación de la audiencia, ofrece entretenimiento y educación por acceder por medio de redes de comunicación y*



computación, servicios para el ofrecimiento de información de todos los servicios citados anteriormente”, (ver folios 44 y 46). 2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas desde el 18/12/2008 y vigentes hasta el 18/12/2018, las marcas de servicios “DIA (DISEÑO)”, con Registros Nos. 183429 y 183466, cuyo titular es la empresa DRUG INFORMATION ASSOCIATION, para proteger y distinguir, ambas en Clase 41 de la nomenclatura internacional: “Servicios educación, a saber, conducción de clases, seminarios, conferencias y talleres en el campo de productos farmacéuticos y distribución de materiales del curso, organización y conducción de conferencias educativas en el campo de productos farmacéuticos.”, (ver folios 48 y 50).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto al analizar la marca propuesta “DIA TV (DISEÑO)”, en relación con las inscritas “DIVA TV” y “DIA (DISEÑO)”, se advierte que protegen servicios similares y relacionados, encontrando también similitud gráfica y fonética, lo que provoca un riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, con lo cual se afectaría su derecho de elección y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos y servicios mediante signos marcarios.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en lo que interesa, alega que las marcas confrontadas tienen suficientes diferencias para que se proceda a su registro, ya que



no existe similitud visual, ni fonética, ni ideológica y por ello las marcas no son confundibles ni asociables. Agrega el apelante que el análisis de los signos debe hacerse desde la óptica de un consumidor promedio, no de un especialista en la materia, y con una visión de conjunto, tomando en cuenta la totalidad de sus elementos, no como lo hizo el Registro. Afirma que el signo solicitado es una creación única y original de su representada y por ello es totalmente distintiva, lo que permite que coexista registralmente con las marcas inscritas. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con su trámite.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar el signo propuesto, **“DIA TV (DISEÑO)”**, en relación con los signos inscritos **“DIVA TV”** y **“DIA (DISEÑO)”**, es indiscutible su similitud a nivel gráfico y fonético. Aunado a lo anterior, las clases en que se pretende protección son las mismas y los servicios a proteger son similares o al menos pueden ser relacionados con los servicios que se ofrecen con las marcas inscritas. Efectivamente, esto provoca que la marca propuesta no pueda coexistir a nivel registral, por producirse un conflicto marcario. Y es que, precisamente la función de la Autoridad Registral es administrar la propiedad intelectual en nuestro país y *“...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...”, tal como disponen los artículos 1° y 91 de la Ley de Marcas,

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que no son de recibo los agravios del apelante y, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser similar a signos inscritos previamente a favor de otro titular, ya que no existen elementos que permitan una distinción suficiente entre ellos, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse a servicios similares, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD., S. DE R.L. DE C.V.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del catorce de noviembre 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD., S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y cuatro segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, la



que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo propuesto “***DIA TV (DISEÑO)***”. 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33