



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2008-0227-TRA-PI-272-11**

**Oposición a Inscripción de la marca de comercio “SKYWORTH” (DISEÑO)**

**BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB), apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 1603-06)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 695-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas del catorce de agosto de dos mil doce.***

Recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Grant Way, Isleworth, Middlesex, TW siete cinco QD. United Kingdom, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con un minuto y diez segundos del veintiuno de enero del dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito de fecha veintidós de febrero de dos mil seis, el Licenciado **Álvaro Enrique Dengo Solera**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cuatro-cero treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO., LTD.**, presentó solicitud de inscripción de la marca “**SKYWORTH**”



(DISEÑO), en clase 9 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Aparatos de televisión; transmisores de señales electrónicas; reproductor de láser para discos; chips; teléfonos portátiles; computadoras; monitores para computadoras; circuitos integrales; semi-conductores; aparatos para la navegación satelital.

**SEGUNDO.** Que dentro del plazo de ley, mediante memorial presentado el día doce de marzo de dos mil siete, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades indicadas al inicio y en condición primeramente de gestor de negocios y posteriormente como apoderado especial de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**SKYWORTH**”, en clase 09 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que mediante resoluciones de las once horas, veinticinco minutos y de las once horas, treinta minutos, ambas del mes de abril de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial les previno a los Licenciados Aarón Montero Sequeira y Álvaro Enrique Dengo Solera, acreditar su representación y por considerar ese Registro que el Licenciado Aarón Montero Sequeira, no cumplió con la prevención hecha, mediante la resolución dictada a las once horas, siete minutos del veinticinco de octubre de dos mil siete, dispuso: “**I. Declarar el abandono de la oposición presentada por AARON MONTERO SEQUEIRA, en su condición de Apoderado Especial de la empresa BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB) en contra de la solicitud de inscripción de la marca “SKYWORTH”, presentada por ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA en representación de SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO. LTD. II. Se ordenar (sic) remitir el expediente al Registrador para que continúe con el trámite correspondiente...**”.

**CUARTO.** Que el día 22 de Noviembre del 2007, el Licenciado Montero Sequeira, de calidades y condición indicadas, presentó recurso de apelación con nulidad concomitante, por estar inconforme con la resolución citada.



**QUINTO.** Que el Tribunal Registral Administrativo mediante el Voto 398-2008 de las ocho horas con diez minutos del once de agosto del dos mil ocho, declaró con lugar el recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, siete minutos del veinticinco de octubre de dos mil siete, la cual revocó, para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la oposición presentada, contra la solicitud de registro de la marca de comercio “**SKYWORTH**” (**DISEÑO**), en clase 9 de la Nomenclatura Internacional presentada por la compañía **SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO., LTD.**

**SEXTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas con un minuto y diez segundos del veintiuno de enero del dos mil once, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**SKYWORTH**” en clase 9 internacional, presentada por la compañía **SHENZHEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO., LTD.**, la cual se acogió, resolución que posteriormente también fue apelada el 4 de Febrero del 2011 y en virtud del cual conoce esta litis este Tribunal.

**SETIMO.** 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.** Se aprueba el elenco de hechos probados de la resolución venida en alzada, agregando que el respaldo documental que les corresponde a las marcas inscritas a nombre de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING**



**GROUP PLC.**, consta a folios ciento treinta y seis al ciento ochenta, en los que quedó ampliamente demostrado que están relacionadas con programas de televisión.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que al no tener por demostrada la notoriedad de la marca del oponente tal y como lo establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y siendo que la palabra SKYWORTH cumple con el requisito de distintividad para coexistir registralmente, debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia se acoge la inscripción de la marca solicitada, dado que no existen argumentos desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la marca de fábrica SKYWORTH en clase 9 internacional.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, manifiesta que se encuentra totalmente disconforme con los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida. Se refiere inicialmente a los antecedentes de **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC, (BSkyB)** dentro de lo cual indica que opera y es dueña de más de 25 canales de televisión en el Reino Unido, es proveedor de servicios de televisión denominados directo a casa (DTH) en el Reino Unido e Irlanda, produce canales de televisión de marca SKY (SKY SPORTS, SKY MOVIES, SKY NEWS), y programación televisiva de marca SKY disponible en varios países alrededor del mundo, la cual ofrece numerosos productos y servicios bajo la marca SKY. Detalla además las marcas inscritas o en trámite presentadas, dentro de las cuales están SKY-CLASE 9, 16, 35, 41, SKY ENTERTAINMENT SERVICES-CLASE 38 Y 41, SKY EVENT-CLASE 38 Y 41, SKY KIDS-CLASE 38, 41, SKY NEWS CLASE 38 Y 41, SKY PREMIERE-CLASE 38 Y 41, SKY SPORTES-CLASE 38 Y 41, SKY VIEW-CLASE 16, 38, Y 41, y dice que su representada ha solicitado 22 marcas SKY en Costa Rica y la mayoría de ellas registrada, lo que le otorga un derecho de exclusión frente a Shenzen donde se destaca claramente que la marca SKYWORTH (Diseño), contiene el signo intrínsecamente igual al de su representada SKY®, y que todas las marcas descritas y sus diseños



contienen la denominación SKY®, en distintas clases internacionales, lo que le da un mejor derecho o prioridad frente a la solicitud de la empresa Shenzen, de conformidad con el sistema mixto que se sigue en Costa Rica. Por otra parte menciona que la solicitud de inscripción de la marca SKYWORTH (DISEÑO) desea proteger los servicios contemplados en la clase 09, sobre lo cual expone que su representada cuenta con los registros número 157983 y 165223 de la marca SKY®, en esta misma clase 09, lo que evidencia una absoluta confusión entre ambas marcas, aunado a esto el negocio principal de su representada es transmitir señales electrónicas, utilizar aparatos para la navegación satelital para enviar la señal del canal de entretenimiento a millones de personas en el mundo a sus televisores computadoras y demás aparatos tecnológicos que lo permitan; y los demás productos y servicios protegidos por su representada en las distintas marcas que contienen la denominación SKY®, entran en conflicto directo con los productos protegidos por la marca SKYWORTH. Es evidente que la marca impugnada conduce a un riesgo de confusión y asociación por el grado de similitud con las marcas SKY®, que pretende inescrupulosamente gozar del prestigio y reputación ajena y tomar ventaja de la posición en el mercado, así como de la notoriedad de las marcas de su representada. Agrega que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y se fundamenta en el artículo 8 de la Ley de Marcas, y por último manifiesta que no existe ninguna novedad en el signo que se pretende registrar y casi en su totalidad se utiliza la marca registrada SKY®, por lo que autorizar el registro de la marca haría que el solicitante abuse del nombre generado por su representada en el mercado internacional.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con un minuto y diez segundos del veintiuno de enero del dos mil once, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.



La inscripción de la marca que se gestiona “SKYWORTH” resulta ininscribible al encontrarse la marca inscrita contenida dentro de la marca solicitada, de tal manera no procede su registración tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial. Al efecto debe notarse también que la marca SKY se ha otorgado para la misma clase de los productos que se solicita inscribir con la marca pretendida.

La marca inscrita SKY constituye una familia de marcas entre las que están SKY, SKYVIEW, SKYEVENTS, SKYNEWS, SKYSPORTS, todo relacionado con aparatos de televisión, comunicación, y además con programas televisivos, lo que genera un riesgo de confusión bastante alto respecto a los aparatos de televisión.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

*“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.” (PROCESO N°91-IP-2002.Marca “ALPIN”.)*

Con respecto a la prueba aportada para determinar que la marca SKY es una marca notoria, ésta únicamente nos da indicios que hay publicaciones donde se presentan esos programas, por lo que no ha sido indispensable para la decisión de marras. El Tribunal ha considerado no obstante



como elemento central que ha quedado claramente establecido que la marca inscrita “SKY” estaría en riesgo de confusión con la marca solicitada “SKYWORTH”.

Debe observarse de las marcas en cuestión comparten en grado de identidad la palabra “SKY”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le haya agregado el término WORTH, el consumidor medio tendería a pensar que la marca solicitada forma parte de la misma familia de las marcas registradas, lo que puede llevar a confusión o asociación. Ello significa, que el elemento predominante que en este caso es “SKY”, es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: “(...) *Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad (...)*” (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316**). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto son similares. También desde el punto de vista ideológico el vocablo WORTH traducido al español significa valor, y SKYWORTH lo que indica es valor de cielo, por lo que el distintivo SKYWORTH, siempre presenta un riesgo de confusión cuando el consumidor lo vea o lo escuche, ya que el elemento SKY es el elemento central sobre el cual descansa la distintivo de ambas marcas.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión y riesgo de asociación en el consumidor medio, ya que se pretende proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, : Aparatos de televisión; trasmisores de señales electrónicas; reproductor de láser para discos; chips; teléfonos portátiles; computadoras; monitores para computadoras; circuitos integrales; semi-conductores; aparatos para la navegación satelital, y el ámbito que cubre el signo inscrito SKY es amplio al ser proveedores de servicios de televisión aumentándose la



probabilidad de que el consumidor considere que el origen es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor puede ser el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: “(...) *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 (...)*”.

Así las cosas, el signo solicitado “**SKYWORTH**”, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión o el riesgo de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, lleva razón la recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**SKYWORTH**”, sería consentir un perjuicio a la familia de las marcas inscritas cuyo titular es la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, lo cual se demuestra con la prueba aportada y que se encuentra visible a los folios





ciento treinta y seis al ciento ochenta, afectando por otro lado también al consumidor promedio con la confusión o asociación que se puede producir.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado “**SKYWORTH**”, afecta los derechos de un tercero en los términos del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resultando posible el riesgo de confusión y asociación entre los productos y servicios de las marcas inscritas así como en el giro comercial de los signos inscritos y los productos que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado, de conformidad con lo que establece el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con un minuto y diez segundos del veintiuno de enero del dos mil once, resolución que en este acto se revoca, denegándose en consecuencia el registro de la marca solicitada “**SKYWORTH**”, en clase 9 de la nomenclatura internacional y acogiéndose la oposición presentada en su contra.

**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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con un minuto y diez segundos del veintiuno de enero del dos mil



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

once, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro de la marca solicitada “SKYWORTH”, en clase 9 de la nomenclatura internacional. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**