



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente N° 2009-0270-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SKY”

DELTA CORPORATE IDENTITY INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 5249-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 738-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, cuarenta minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELTA CORPORATE IDENTITY, INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, con domicilio en mil treinta Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos, veintiséis segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el trece de julio de dos mil cinco, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de gestor oficioso de la empresa **SKY BROADCASTING GROUP PLC**, solicitó ante el Registro de la Propiedad



Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**SKY**”, para distinguir y proteger papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés, en clase 16 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el dieciocho de abril de dos mil seis, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades indicadas al inicio y como gestor oficioso de la empresa **DELTA CORPORATE IDENTITY, INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. Que en resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, veintiséis segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, dispuso: ***“POR TANTO // Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978(Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de DELTA CORPORATE IDENTITY, INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “SKY”, en clase 16 internacional, presentada por VICTOR VARGAS VALENZUELA, en representación de BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC, la cual se acoge (...)”***

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de diciembre de dos mil ocho, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **DELTA CORPORATE IDENTITY, INC.**, apeló la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.



QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “SKYMILES”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, registro número 149330, inscrita el veintisiete de agosto de dos mil cuatro y veinte hasta el veintisiete de agosto de dos mil catorce, para proteger y distinguir servicios de administración de programas de viajero frecuente, provisión de premios de viajero frecuente; promoción de servicios de viaje por medio de programas de premios incentivos para viajeros frecuentes; la administración de esquemas de incentivos de ventas (folios 103 a 105).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho no probado, el tenido con tal naturaleza en la resolución que se recurre y que consiste en el siguiente: La notoriedad de las marcas “SKY”, “SKYMILES”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, no reconoce la notoriedad de las marcas “SKY” y “SKYMILES”, ambas en clase 16 de la Clasificación Internacional, toda vez que la prueba presentada no es



suficiente para hacer tal reconocimiento, ya que la misma carece de los requisitos necesarios para ajustarse a los presupuestos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, determina que en este caso concreto, del cotejo entre la marca solicitada “SKY” y la inscrita “SKYMILES”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, no existen elementos que conforme al ordenamiento jurídico, indiquen la existencia de impedimento para autorizar la inscripción del signo solicitado, una similitud o semejanza entre tales signos, toda vez que, los productos protegidos por ambas marcas, no se relacionan, no hay posibilidad de crear confusión en el público consumidor, ya que los canales de distribución difieren, por lo que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “SKY”, a nombre de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC**, fue acogida.

Respecto a los agravios presentados ante este Tribunal por el representante de la empresa **DELTA CORPORATE IDENTITY, INC.**, se alega que desde hace más de veinte años se publica la revista denominada “SKY”, que circula en los aeropuertos y aviones de la compañía DELTA AIRLINES y que si bien la marca “SKY” no ha sido inscrita por su representada en nuestro país, su uso en forma notoria en el comercio la convierte en una marca notoria, por lo que el uso que pueda hacer la empresa solicitante de la marca “SKY”, por ser idéntica a la marca “SKY” de su representada, con relación a publicaciones impresas o revistas, podría causar un riesgo de confusión.

CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS ALEGADA POR LA RECURRENTE. Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, que el apelante no demuestra tal notoriedad, 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, no bastando un alegado puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice: “...La



notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.” (Metke Méndez, Ricardo, **Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133**). En igual sentido se dice, que “La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado” (Iglesias Muñoz, **Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186**). (...) Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor. Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...” (lo resaltado no es del original).

Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **DELTA CORPORATE IDENTITY INC.**, para demostrar tal notoriedad, las cuales, tal y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.



Con independencia de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclator internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: *“...el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”*.

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 que protegen, 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 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, que cita el Registro **a quo**, 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). Sobre este punto, es importante destacar que el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos 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**”* (Lo subrayado y en negrilla no corresponde al original).

Así las cosas, tenemos que 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, mediante la aplicación del Arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios, debe evaluarse si los signos cotejados 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 productos están relacionados o se encuentran en la misma clase de la Nomenclatura Internacional. En este cotejo entre signos y productos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, indica las reglas para calificar la semejanza entre marcas y en el literal e) dispone que: *“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”*.



En el presente caso se solicita la registración del signo “**SKY**” en clase 16 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.; y por otro lado, se encuentra inscrita la marca “**SKYMILES**” en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, que protege y distingue servicios de administración de programas de viajero frecuente, provisión de premios de viajero frecuente; promoción de servicios de viaje por medio de programas de premios incentivos para viajeros frecuentes; la administración de esquemas de incentivos de ventas (ver certificación a folios 103 a 105). Al respecto, la marca inscrita “**SKYMILES**” protege y distingue servicios y la solicitada productos y bien se aprecia, que ambos pertenecen a clases distintas de la clasificación internacional, diferenciándose lo suficientemente como para no crear confusión en los consumidores, así como también sucede con los canales de comercialización o distribución, ya que ambos son distintos, por lo que no es posible que los consumidores se confundan en cuanto al origen empresarial de ambas marcas, pues si estamos en distintas clases y productos o servicios, que no tienen relación, nada impide su inscripción registral, tomando como parámetro el principio de especialidad mencionado supra, por lo que en una correcta aplicación del principio de especialidad, la marca solicitada “**SKY**”, no viola ningún derecho de la empresa **DELTA CORPORATE IDENTITY INC.**, o se presta para causar confusión en el público consumidor, por lo que en este sentido ambos signos pueden coexistir registralmente.

SEXO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELTA CORPORATE IDENTITY, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos, veintiséis segundos del veinticinco



de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DELTA CORPORATE IDENTITY, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta minutos, veintiséis segundos del veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

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