

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0460-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “MULTIMEDIOS TELEVISION”

MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-10646)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0013-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas con veinte minutos del dieciocho de enero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, cédula de identidad 1-0626-0794, en su condición de apoderada especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Ave. Eugenia Garza Sada 2145, Col Roma Sur, Monterrey, Nuevo León, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:51:46 horas del 15 de junio del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2016, el licenciado **Carlos Manuel Valverde Retana**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad 1-0567-0219, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MULTIMEDIOS**

TELEVISION”, en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Para proteger y distinguir:

“Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajo de oficina”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Telecomunicaciones”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

“Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 10:51:46 horas del 15 de junio del 2017, dispuso en lo conducente: “... **SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción.** ...”, por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de julio de 2017, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida. El Registro mediante resolución de las 11:00:45 horas del 18 de julio del 2017, declaró sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 11:00:45 horas del 18 de julio del 2017, admitió el recurso de apelación, y es por esta circunstancia por la que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De la forma como se resuelve este asunto, no se tiene como probado hecho alguno que resulte relevante para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el representante de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**MULTIMEDIOS TELEVISION**”, en las clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro mediante resolución final, rechazó la inscripción de la marca solicitada por razones intrínsecas, bajo el fundamento del artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que las mismas son palabras de uso común para los servicios que distingue y no presenta distintividad alguna para los servicios solicitados ya que no se puede asociar a un origen empresarial por parte del consumidor, siendo que el mismo solicitante lo ratifica al querer establecer la distintividad sobrevenida a la marca pretendida.

El representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos argumenta:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial existen marcas inscritas que incorporan la palabra “**MULTIMEDIOS**”, por lo que se concluye que la marca ya ha sido distinguida con carácter de distintividad y coexiste en nuestro mercado con otros signos inscritos. (folio 40 vuelto)
2. La Distintividad Sobrevenida: Manifestó que según el sitio web **WIKIPEDIA** explica que la empresa cuenta con una amplia presencia en relación con los servicios que pretende proyectar, precisamente de cadenas de televisión que utilizan ese nombre. Indica la parte que es válido concluir, que la denominación “**MULTIMEDIOS**” cuenta con un grado de notoriedad y distintividad adquirida que va más allá del significado primario. (folio 41)
3. Hace una exposición del nacimiento del grupo Multimedios Estrellas de Oro, S.A. de C.V. (folios 42 y 43)
4. Cita el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en relación con registros internacionales.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de instancia, fue analizado correctamente dentro de los parámetros que la ley le otorga para ello, al considerar que la marca solicitada está compuesta por dos elementos denominativos, que resultan términos genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los servicios a proteger y distinguir.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término marca, como: “... *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...*”. Se establece allí la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Esta distintividad es considerada como aquella cualidad que permite hacer la diferenciación de unos productos o

servicios de otros, haciendo que el consumidor los individualice y seleccione sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

El Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las formalidades extrínsecas, en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Como se indicó, la solicitud de la marca de servicios “**MULTIMEDIOS TELEVISION**” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de cita, que establece:

“Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

...

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.”

...

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”.

Por lo expuesto, tal como se dijo, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger y distinguir, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de estos, menos distintivo será. Es por eso que conforme al

literal **c)** del artículo 7º de la Ley de cita, no puede ser registrado como marca, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, ya que se incurriría en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica de conformidad con el inciso **g)** de la norma citada.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido expuesto supra, de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**MULTIMEDIOS TELEVISION**”, ya que el carácter genérico y de uso común, que priva al signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y los servicios respectivos. La denominación propuesta se trata **de una designación común y usual** para referir en el mercado a los citados servicios, saltando a la vista la evidente genericidad, contraviniendo así lo estipulado en el inciso **c)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del mismo numeral. Bajo ese concepto no queda duda alguna para este Tribunal, que signo y servicios llegan a fusionarse con la noción misma de la actividad para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.

La marca de servicios solicitada “**MULTIMEDIOS TELEVISIÓN**”, es denominativa formada por las palabras “**MULTIMEDIOS TELEVISION**”. Tal y como lo cita el Registro, de acuerdo a WIKIPEDIA, el vocablo “**MULTIMEDIOS**” se puede definir en forma sencilla como:

“Un multimedios o multimedio es una estructura empresarial que se caracteriza por articular un conjunto de medios de comunicación de distinta naturaleza (clásicamente prensa escrita, televisión y radio) en manos de un mismo grupo propietario”.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedios>.

Coincide el Tribunal con la fundamentación de la resolución apelada, al indicar que el signo “Multimedios”, es un signo carente de distintividad, ya que también según la Real Academia Española, el término significa: “*multimedia* 1. adj. *Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información.* - *Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario.*”, de acuerdo a este significado y con relación a los servicios propuestos, la marca no es más que la forma usual o común de conocer los servicios ofrecidos. De admitir un signo como este, no se estaría cumpliendo con la normativa marcaria donde exige que el signo registrable debe ser distintivo, ya que este no cuenta con ningún elemento que lo diferencie de los demás servicios que se ofrecen en el mercado.

Partiendo del significado de la expresión “**MULTIMEDIOS**”, al igual que la palabra “**TELEVISIÓN**”, salta a la vista que se trata de una designación común o usual de los servicios que se pretenden proteger y distinguir así como la evidente falta de distintividad del signo solicitado, por cuanto en el contexto del mercado nacional la denominación “**MULTIMEDIOS TELEVISION**” es de conocimiento de la población, de modo que ésta, tiene una innegable influencia en los consumidores y competidores, dado que éstos podrían asociar dicho término a servicios periodísticos de distinta naturaleza (prensa escrita, televisión y radio). Por ende, podemos decir, que la marca a registrar, está formada únicamente por términos de carácter genérico, necesarios en el comercio para el tipo de servicios que se solicita marcar y que describen el tipo de servicio del que se trata. Siendo por tanto que el servicio no pueda ser individualizado, al no tener algún otro elemento ya sea denominativo o figurativo que lo distinga.

En este caso, el hecho que el signo a inscribir, esté conformado por términos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por ser genéricos en el sector, violentando así el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, y el no hacerse acompañar de otros elementos ya sea denominativos o figurativos, determina por una parte la carencia de distintividad, y por otra, que existe la probabilidad de que sea confundible con otros similares que se encuentren en el comercio, porque

no es identificable e individualizable de otras similares dentro del tráfico mercantil. En otras palabras, la distintividad es una característica propia y esencial de la marca, lo cual en el presente caso no se da, ya que “**MULTIMEDIOS TELEVISION**” conforme lo indicado, no se diferencia ni individualiza de otras marcas similares dentro del comercio, en cuanto a los servicios que se ofrecen en las clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrita.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la ley citada, por lo que a la marca “**MULTIMEDIOS TELEVISION**”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a los servicios a proteger y distinguir en las clases indicadas.

Con relación al agravio de la distintividad sobrevenida, este Tribunal ya ha analizado esta figura, en el voto 674-2016, de las 13 horas con 40 minutos del 23 de agosto de 2016, dictado por este Órgano de alzada y citado por el Registro de la Propiedad Industrial. Efectivamente, tal como lo señaló el apelante en sus agravios, esta figura se ha reconocido aun y cuando no se regule estrictamente en nuestra normativa; sin embargo, para ser acreedor a tal distinción, el que lo alega debe demostrarlo, es decir debe presentar prueba fehaciente y abundante que por sí solo permita demostrar tal distintividad. En el caso que nos ocupa, no encuentra este Órgano, elementos que permitan ni siquiera analizar la posibilidad de que esta marca haya adquirido tal posicionamiento en el mercado costarricense para lograr la distintividad sobrevenida.

Al respecto el Registro estableció lo siguiente:

*“... En el presente caso no aportó la parte interesada prueba para determinar que el consumidor costarricense reconoce el término **MULTIMEDIOS TELEVISION** como*

distintivo de los servicios a proteger, ya que la prueba a la que remite, son simples aseveraciones y listados de cadenas de radio y televisión en México y Estados Unidos (folios 16 y 77).

*Indica que una serie (sic) de información sobre medios audiovisuales en folios 17 vuelto 18 y 19, pero de igual forma es para México y no tiene relación alguna con el consumidor nacional de los servicios a distinguir con el signo **MULTIMEDIOS TELEVISION**. En el mismo sentido el uso prolongado se quiere demostrar mediante una página web, pero se refiere al estado de Monterrey en México.*

*Con la prueba aportada no se logra demostrar que el consumidor asocia al signo con los servicios que presta en este caso la empresa **MULTIMEDIOS TELEVISION ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V.**, por lo que no se puede tener como un signo que ha adquirido distintividad sobrevenida en el territorio costarricense. ...”.*

Finalmente, en cuanto a los agravios expuestos por la apelante referentes a las marcas inscritas en Costa Rica que incorporan la palabra “**MULTIMEDIOS**”, por lo que se concluye que la marca ya ha sido distinguida con carácter de distintividad y coexiste en nuestro mercado con otros signos inscritos y, asimismo, el agravio relacionado con el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en relación con registros internacionales, este Tribunal avala lo resuelto en este sentido por el Órgano a quo que, al respecto estableció lo siguiente:

*“... Sobre el derecho que otorga el artículo 6 quinquies del Convenio de París “**clausula tal cual es**”. Indica el solicitante que la marca al estar inscrita en su país de origen México, merece la protección en el territorio nacional como lo indica el artículo del Convenio. Al respecto se debe indicar a la solicitante que la norma de interés tiene sus excepciones y no se aplica en el caso de los signos desprovistos de todo carácter distintivo, por lo que al*

*carecer de distintividad el signo solicitado **MULTIMEDIOS TELEVISION** no puede ser protegido mediante la cláusula tal cual es.*

*En cuanto a antecedentes registrales de signos que contienen en su denominación el término **MULTIMEDIOS TELEVISION**, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas de cada solicitud en forma individual por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente... ”.*

Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanrti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:51:46 horas del 15 de junio del 2017, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:51:46 horas del 15 de junio del 2017, la que en este acto se confirma. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55