

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente N° 2016-0269-TRA-PI

Solicitud de inscripción multiclase de la marca de servicios: 

TGC, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-75)


Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0106-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta minutos del veintidós de febrero del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número uno- mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la compañía **TGC, LLC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Florida y domiciliada en 7580 Golf Channel Drive, Orlando Florida 32819, U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:43:20 horas del 19 de abril del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de enero del 2016, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la compañía **TGC, LLC**, solicitó la inscripción multiclase del signo , como marca de servicios en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza:

En **clase 35**, protege y distingue, “*Servicios de publicidad y propaganda, a saber, la promoción de los bienes, servicios, identidad de marca y la información comercial y noticias de terceros a través de medios impresos, audio, video, digital y en línea, servicios de publicidad, a saber, promoción y comercialización de los productos y servicios de terceros a través de todos los medios de comunicación públicos, difusión de publicidad para terceros a través de internet, difusión de material publicitario, producción y distribución de anuncios de radio y televisión, producción de anuncios de televisión, promoción de productos y servicios de terceros que permitan a los patrocinadores afiliar sus productos y servicios con la programación televisiva y los eventos relacionados con el golf, promocionar publicidad televisiva para otros*”.

En **clase 38**, protege y distingue, “*Emisión de programas de televisión por cable, servicios de medios y entretenimiento móviles en la naturaleza de transmisión electrónica de contenido en los medios de entretenimiento, servicios de transmisión de televisión pay-per-view (pagar para ver), transmisión de televisión por satélite, satélite, cable, transmisión en la red de sonidos, imágenes, señales y datos, streaming de material de video a través de redes de internet, transmisión de televisión por suscripción, transmisión televisiva, difusión de programas de televisión a través de cable, transmisión de imagen y sonido a través de satélite o redes multimedia interactivas*”.

En **clase 41**, protege y distingue, “*Instrucciones para hacer programas de radio y televisión, distribución de la programación de televisión a los sistemas de televisión por cable, entretenimiento en la naturaleza de los programas de televisión en curso en el ámbito de los deportes, servicios de esparcimiento en la naturaleza de los servicios de desarrollo, creación, producción y posproducción de contenidos de entretenimiento multimedia, servicios de esparcimiento, en concreto, suministro de programas de televisión en curso en el campo de golf a través de una red informática mundial, producción de programas de televisión por cable, producción de programas de radio o televisión, publicación de información en línea acerca de los horarios de los programas de golf y televisión, producción de programas de televisión*”.

SEGUNDO. Que en resolución final de las 15:43:20 horas del 19 de abril del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que esta es inadmisibles por razones intrínsecas y extrínsecas, de conformidad con el artículo 7 inciso j), y párrafo final, y el artículo 8 incisos a) y b), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la compañía TGC, LLC, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida. El Registro mediante resolución dictada a las 08:50:56 horas del 3 de mayo del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las 08:53:58 horas del 3 de mayo del 2016, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia 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 el juez Alvarado Valverde, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa


NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC, la marca de servicios diseño especial  desde el 19 de setiembre de 1986, vigente hasta el 19 de setiembre del 2016, bajo el registro número **66800**, que

protege y distingue, “servicios de educación y entretenimiento en forma de programas de televisión”. (Ver folio 10 a 11 del legajo de apelación).

2.- Que la solicitud de inscripción de marca de servicios multiclase  (diseño), en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se transfiere a favor de la empresa **NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC**, desde el 01 de febrero del 2017 y queda asentado (inscrita) desde el 08 de febrero del 2017. (Ver folio 35 legajo de apelación).

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso, se está solicitando la inscripción multiclase de la marca de servicios  (diseño), en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Registro analiza la solicitud presentada y determina que en la publicidad registral existe la marca

de servicios diseño especial  inscrita bajo el registro número 66800, propiedad de la empresa de NBC UNIVERSAL MEDIA, LLC, inscrita el 19/9/1986 con fecha de vencimiento el 19/09/2016, en clase 41, la cual protege, “servicios de educación y entretenimiento en forma de programas de televisión. El Registro de la Propiedad Industrial, en resolución final dictada el 19 de abril del 2016, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que es inadmisibles por razones intrínsecas al amparo del inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la ley citada, toda vez que el signo solicitado causa confusión con la marca de servicios

diseño especial  registro número 66800.


La representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta, **1.-** Que la marca no es engañosa pues los servicios que presta una televisora son diversos y no solo protegibles desde el punto de vista televisivo sino a través de varios medios: internet, radio, twitter o Facebook. **2.-** Que el consumidor promedio no se vería engañado por asociar el logo de la televisora estadounidense NVC,




y el término “GOLF”, este asocie que es único y exclusivamente para jugar este deporte.


TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo solicitado por razones intrínsecas de acuerdo al inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que éste es engañoso porque indica con claridad el nombre de un juego deportivo y así debe ser analizado en relación con los servicios que pretende proteger en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, aduce que los servicios pretendidos por el solicitante si bien es cierto cita en algunos casos que están relacionados con el golf, no es para todos los servicios, o que será dirigido al ámbito de los deportes, pero no precisamente el GOLF, y es ahí donde deviene engañoso al consumidor medio al momento de ver el signo en relación al ámbito al que van dirigidos los servicios solicitados.


También rechaza el signo solicitado por ser inadmisibles por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque considera que gráficamente comparte el elemento figurativo predominante y distintivo con la marca inscrita, el consumidor sin hacer ningún esfuerzo mental, asume que devienen del mismo origen empresarial, ello provocaría riesgo de confusión al consumidor en caso de coexistir los signos.

Vemos, entonces, que ante esa denegatoria la solicitante y a su vez apelante recurre dicha resolución. A folio 30 del legajo de apelación, manifiesta que el día 1 de febrero del 2017, presentó al Registro de la Propiedad Industrial el traspaso de la solicitud de marca , en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente número 2016-75, a favor de la compañía **NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC**, el cual como puede apreciarse de la certificación de la marca aludida, visible a folio 35 del legajo de apelación, quedó asentado-inscrito el 08 de febrero del 2017.

En relación a lo señalado anteriormente, es importante mencionar, que al conjunto marcario que se intenta registrar, el Registro de la Propiedad Industrial le opuso de oficio la marca de servicios diseño

especial  inscrita desde el 19 de setiembre de 1986, vigente hasta el 19 de setiembre del 2016, bajo el registro número **66800**, la cual protege y distingue, “servicios de educación y entretenimiento en forma de programas de televisión”, cuyo titular es la compañía **NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC**, (Ver folio 10 a 11 del legajo de apelación), resultando que la titular de ambos signos es la empresa referida. Por consiguiente, al ser las marcas del mismo titular, no existen problemas de carácter extrínseco que deban ser conocidos. No obstante, para este Tribunal subsiste la inadmisibilidad del signo por razones de índole intrínseco.

El signo solicitado  **GOLF**, está formado por un elemento figurativo y el término **GOLF**. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid, pág. 1142, **GOLF**, significa “(Del ingl. golf). M. Juego de origen escocés, que consiste en impeler con un palo especial una pelota pequeña para introducirla en una serie de hoyos abiertos en un terreno extenso cubierto ordinariamente de césped. Gana el jugador que hace el recorrido más corto con el menor número de golpes”. Como puede apreciarse, el Diccionario de la Lengua Española, define el término **GOLF** como un juego, un deporte, la cual es una locución del idioma inglés, aceptada por la lengua castellana, y es de conocimiento del público consumidor medio o usuario.

Así las cosas, partiendo del significado de la palabra **GOLF**, el mismo evoca claramente en la mente de los consumidores el nombre de un deporte. De manera que deviene engañosa, porque el consumidor al visualizar el signo  **GOLF**, supone que este se dirige únicamente a los servicios que refieren o se relacionan a ese juego o deporte, sea, **GOLF**. En este sentido, el diseño que le acompaña pasa a un segundo plano.

Aunado a lo indicado, cabe resaltar, que el signo al contener la palabra GOLF en su conformación, para el consumidor medio o reflexivo quiere decir que los servicios distinguidos por la marca van dirigidos o se relacionan con ese deporte, entonces bien, si en la denominación del signo se encuentra el término GOLF y en el listado de las clases que se pretenden registrar, los servicios no tienen relación alguna con este término, como se demuestra en la clase 35 que protege y distingue: *“Servicios de publicidad y propaganda, a saber, la promoción de los bienes, servicios, identidad de marca y la información comercial y noticias de terceros a través de medios impresos, audio, video, digital y en línea, servicios de publicidad, a saber, promoción y comercialización de los productos y servicios de terceros a través de todos los medios de comunicación públicos, difusión de publicidad para terceros a través de internet, difusión de material publicitario, producción y distribución de anuncios de radio y televisión, producción de anuncios de televisión y promocionar publicidad televisiva para otros”*, en clase 38 que protege y distingue: *“Emisión de programas de televisión por cable, servicios de medios y entretenimiento móviles en la naturaleza de transmisión electrónica de contenido en los medios de entretenimiento, servicios de transmisión de televisión pay-per-view (pagar para ver), transmisión de televisión por satélite, satélite, cable, transmisión en la red de sonidos, imágenes, señales y datos, streaming de material de video a través de redes de internet, transmisión de televisión por suscripción, transmisión televisiva, difusión de programas de televisión a través de cable, transmisión de imagen y sonido a través de satélite o redes multimedia interactivas”*, y para la clase 41 que protege y distingue: *“Instrucciones para hacer programas de radio y televisión, distribución de la programación de televisión a los sistemas de televisión por cable, entretenimiento en la naturaleza de los programas de televisión en curso en el ámbito de los deportes, servicios de esparcimiento en la naturaleza de los servicios de desarrollo, creación, producción y posproducción de contenidos de entretenimiento multimedia, producción de programas de televisión por cable, producción de programas de radio o televisión y televisión, producción de programas de televisión”*, como se aprecia estos no tienen que ver con GOLF, es allí donde estaría el evidente engaño al consumidor. En este sentido no resulta registrable el signo solicitado porque cae en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas del artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo conducente dispone:

“[...] No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
[...] j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7, tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca, ya que, “[...]. El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de una información errónea. La marca, por tanto, **debe ser veraz** en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...].” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176).

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253, subrayado nuestro.

De la doctrina citada, podríamos decir, que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la manera en que el signo se propone entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso, tal y como sucede de la confrontación del signo solicitado con los servicios de la clase 35, 38 y 41 del listado antes indicado.

En razón de lo expresado, queda claro, que la palabra GOLF, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Dicho numeral dispone:

“cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, **y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será acordado para este producto o servicio**”.


Así, como se indicó, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con el juego o deporte de golf. Por lo que la marca a registrar en relación con esos servicios quebranta no solamente el inciso j) del artículo 7, sino también el párrafo final del numeral citado.

De lo anterior estima este Tribunal, que no resulta registrable el signo propuesto por ser engañoso, ello, de conformidad con la normativa referida. Es por esta circunstancia, que este Tribunal no comparte la manifestación que hace el apelante, cuando aduce que la marca no es engañosa pues los servicios que presta una televisora son diversos y no solo protegibles desde el punto de vista televisivo sino a través de varios medios: internet, radio twitter o Facebook. Esto precisamente, porque al comprender el signo solicitado dentro de su conjunto marcario la palabra GOLF, la cual refiere a un juego deportivo, limita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo. Así, en relación a ciertos servicios de la clase 35, 41 y los servicios de la clase 38, el distintivo marcario es engañoso, ya que tales servicios no tienen que ver o bien no están relacionados con el deporte de golf.

Tomando en cuenta lo expuesto, concluye este Tribunal que, con fundamento en el artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, que dispone: “Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado [...] el registro podrá concederse solamente para algunos de los servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios”, ha decidido que se debe continuar con el trámite de este proceso limitando los servicios para la **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, a: **“promoción de productos y servicios de terceros que permitan a los patrocinadores afiliar sus productos y servicios con la**

programación televisiva y los eventos relacionados con el golf”, y los servicios de la clase 41, de la Clasificación Internacional de Niza, a: “servicios de esparcimiento, en concreto, suministro de programas de televisión en curso en el campo de golf a través de una red informática mundial, publicación de información en línea acerca de los horarios de los programas de golf”. No obstante, no resulta procedente continuar con el trámite de inscripción del signo solicitado para los demás servicios que pretende proteger en la clase 35 y 41, y los de la clase 38, dado que de la relación del signo-servicios, se presenta el problema intrínseco de engaño.

Con fundamento en las citas legales y doctrina expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **TGC LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:43:20 horas del 19 de abril del 2016, la que en este acto **se revoca**

parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios  limitada a los siguientes servicios: **“promoción de productos y servicios de terceros que permitan a los patrocinadores afiliar sus productos y servicios con la programación televisiva y los eventos relacionados con el golf”, en clase 35, y “servicios de esparcimiento, en concreto, suministro de programas de televisión en curso en el campo de golf a través de una red informática mundial, publicación de información en línea acerca de los horarios de los programas de golf”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza** No obstante, no resulta procedente continuar con el trámite de inscripción del signo solicitado para los demás servicios que pretende proteger en la **clase 35 y 41, y clase 38**, dado que de la relación del signo-servicios, se presenta el problema intrínseco de engaño.

CUARTO. 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 de 30 de marzo del 2009, 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 citas legales y doctrina expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la compañía **TGC LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:43:20 horas del 19 de abril del 2016, la que en este acto **se revoca parcialmente**, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios



para los siguientes servicios: “**“promoción de productos y servicios de terceros que permitan a los patrocinadores afiliar sus productos y servicios con la programación televisiva y los eventos relacionados con el golf”**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, y **“servicios de esparcimiento, en concreto, suministro de programas de televisión en curso en el campo de golf a través de una red informática mundial, publicación de información en línea acerca de los horarios de los programas de golf”** , en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. No así con el trámite de inscripción para los demás servicios que pretende proteger en la **clase 35 y 41**, y **clase 38**, dado que el signo presenta un problema de carácter intrínseco. 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.72.33