

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0326-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios:



MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (la “Compañía”), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5938)

Marcas y otros signos distintivos


VOTO 0624-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Balderrama**, mayor, abogado, vecino de San José Los Yoses, cédula de identidad 1-1378-0918, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (la “Compañía”)**, sociedad existente bajo las leyes de México, con domicilio social y establecimiento comercial ubicado en Avenida Eugenia Garza Sada 2145, Colonia Roma, Sur Monterrey, Nuevo León, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:17:11 horas del 9 de mayo del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En síntesis, la representación de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (la “Compañía”),**

solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo , como marca de servicios para proteger y distinguir, “telecomunicaciones, servicios de difusión de programas de televisión, provisión de canales de televenta, emisiones de televisión, programas de televisión, comunicaciones por terminales de computadora, transmisión de archivos digitales”, en clase 38 de la nomenclatura internacional.

La solicitud fue objeto de oposición, y los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veinte, veintiocho, y veintinueve de setiembre del dos mil diecisiete, en el Diario Oficial La Gaceta número, ciento ochenta y tres, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco, y dentro del plazo conferido, mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre del 2018, la licenciada **Marianella Aria Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de gestora de negocios de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, constituida y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en la Sabana Oeste Mata Redonda, Edificio René Picado, frente al Estadio Nacional, La Sabana, San José, cédula de persona jurídica número 3-101-006829, se opuso, a la solicitud de la marca de servicios

 argumentando que su representada forma parte del grupo conocido como Teletica Canal 7, cuyos objetivos principales han sido informar, educar y entretener a las familias costarricense, estimular el arte, la cultura y alentar un mayor desarrollo comercial mediante actividad publicitaria. La empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (“la Compañía”)**, ha presentado varios signos prácticamente iguales con las marcas propiedad cuyos objetivos principales han sido informar, educar y entretener a las familias costarricense, estimular el arte, la cultura y alentar un mayor desarrollo comercial mediante actividad publicitaria. La empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (“la Compañía”)**, ha presentado varios signos prácticamente iguales con las marcas



propiedad de su representada, a saber, la marca de servicios , registros número 248311, 248310, y 248308, en clases 41, 38 y 35 de la nomenclatura internacional,



registros número 248706, 248309 y 247470, en clases 41, 38 y 35, de la




nomenclatura internacional, y registros número 237850, 237851, y 237852, en clases 41, 38 y 35 de la nomenclatura internacional. Existe evidente similitud entre los signos inscritos por su representada y el que se pretende inscribir, a nivel gráfico, fonético e ideológico. Ambas marcas se recuerdan entre sí, ya que los signos están compuestos de muy pocos elementos y el 95% de estos coinciden. Incluso la primera identidad se da en las dos primeras letras de ambos signos, lo que hace que el conflicto se agrave. Existe identidad fonética, la pronunciación de las marcas no permite que el consumidor pueda creer que existen orígenes empresariales diferentes. Un asocie entre los signos es inevitable. A nivel ideológico los signos evidentemente hacen alusión a la misma idea, por cuanto se componen de los mismos elementos denominativos. Cita jurisprudencia. Además, existe una identidad clara en los servicios, el mercado es el mismo, los canales de distribución los mismos, lo que no deja margen de diferencia, lo que genera confusión entre el público consumidor. La coexistencia de éstos no puede darse ni registralmente ni en el comercio. Consideran el acto de la solicitante de mala fe, por cuanto con la solicitud en cuestión, pretende aprovecharse del posicionamiento de su representada en el mercado nacional de las telecomunicaciones.



La marca , goza de reconocimiento en el país, por ser canales especializados en deporte nacional e internacional. La opositora como titular de las marcas indica que tiene

un interés legítimo en que la solicitud sea rechazada porque su inscripción le causa perjuicio. Solicita se acoja la oposición.

Asimismo, contra la solicitud presentada, se opuso mediante escrito presentado ante la Autoridad Registral, el 27 de noviembre del 2017, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, abogada, vecina de Belén Santa Ana, argumentando que es titular de las

marcas , registros número 195377 y 195382, en clases 38 y 41 de la

nomenclatura internacional, y **TDN**, registro número 195401, las cuales son reconocidas a nivel nacional por el consumidor costarricense por lo que solicitan protección sobre ellas. Las marcas llevan siete años en el mercado costarricense promoviendo los servicios de **TELEVISA, S.A. DE C.V.** Señala los artículos 8, incisos a) y b), y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, alegando que **TD & DISEÑO**, es una marca inadmisibles por razones extrínsecas y por derechos de terceros. Los diseños de las marcas son similares ya que contienen las letras TD, y podría causar confusión en el consumidor. Desde el punto de vista gráfico, podría confundir los servicios y asociar la calidad de los mismos con los signos inscritos. En la parte fonética los signos son extremadamente similares, ya que las primeras dos letras son iguales y suenan exactamente igual, “TD-TE-DE”, “TDN-TE-DE-ENE”. Desde el punto de vista del mercado y de los productos, existe riesgo de confusión, dado que los servicios que se pretenden proteger son los mismos, por lo que alega que hay un aprovechamiento del prestigio adquirido de la marca de su representada. Por lo que la coexistencia de ambas marcas no es posible porque confunde a los consumidores y eliminaría la función distintiva.

En virtud de las oposiciones planteadas, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:59:38 horas del 30 de noviembre del 2017, dio traslado de la oposición, al solicitante de la marca, para que en el plazo de dos meses contados a partir del día hábil

siguiente a la notificación de la resolución procedan a pronunciarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho, éste la contestó dentro del plazo de ley el 12 de febrero del 2018, argumentado, que la solicitante es una empresa existente en los estados unidos mexicanos y que cuenta con amplia presencia en servicios de telecomunicaciones, con una audiencia y reconocimiento público. Que los signos de mi representada son más antiguos de los de la parte opositora de Televisa, por lo que no es cierto que se tenga una conducta con carácter de abuso de un derecho. La marca TD es la marca de su noticiero Telediario, que es la filial de noticias del grupo Multimedios, la cual es visible a través de las plataformas de televisión y digital. Desde mediado del 2016, se trasmite el telediario a todo el público costarricense. Esta marca se encuentra inscrita en México por haber adquirido distintividad sobrevenida. Que los signos que alegan la oponente coexisten en el mercado con la solicitada en este expediente, así como los de Televisora de Costa Rica. Por lo que no es correcto rechazar la solicitada si siendo que las marcas de los opositores ya coexisten en el mercado costarricense. No es correcto reclamar una protección exclusiva sobre una marca débil, máxime cuando del análisis comparativo que exige el reglamento a la ley de marcas se puede deducir que no existe tal similitud que reclama la oponente en escrito.

En virtud, de la solicitud de marca y las oposiciones presentadas en su contra, el Registro mediante resolución final, estimó que el signo solicitado y los signos inscritos propiedad de las empresas oponentes presentan semejanzas gráficas, fonéticas, y relación de servicios, que podría causar un riesgo de confusión en los medios comerciales o el público respecto a la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos, por lo que no es factible permitir su coexistencia registral, dado que transgrede el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Por su parte, el apoderado de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (la “Compañía”)**, dentro de sus agravios alega, **1.-** Que el Registro en la resolución que se impugna no se refirió a las marcas inscritas de la opositora **TELEVISA S.A. DE C.V.** **2.-** Que no comparte el análisis hecho en la semejanza grafica de los signos. Argumentar que son gráficamente similares cuando a simple vista sus diseños son muy distintos parece un argumento poco objetivo para fundamentar el rechazo. **3.-** El Registro causa indefensión al solicitante al

determinar que a pesar de que las marcas inscritas son débiles todavía requieran las solicitadas una distintividad especial para su registro, eso es contrario a la doctrina y jurisprudencia. El Registro parece obviar los argumentos presentados de modo que otorga un monopolio inmerecido a las marcas registradas. Resulta imparcial dar la connotación de marcas débiles a las registradas y no permitir el registro del signo solicitado. TD como letras no es apropiable en forma exclusiva para impedir registros posteriores de ser así impediría que otros empresarios puedan, utilizarlos, eliminando de uso comercial palabras que pertenecen al uso generalizado de los productos, situación que quiere evitar la ley de marcas.

4.- Indica una violación a los principios de actos propios de la Administración, ya que la solicitud sobrepasó los exámenes de forma y fondo y se llevó a cabo el edicto.

No obstante, lo anterior, cabe mencionar que, de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal a la apelante, y demás partes, no se apersonó la recurrente, únicamente contestaron dicha audiencia, las representaciones de las empresas opositoras **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.** y **TELEVISA, S.A. DE C.V.** La apoderada de la primera oponente basa su argumento, en que los signos inscritos de su representada y el que se pretende registrar, existe similitud a nivel gráfico fonético e ideológico. Por su parte, la representación de la segunda empresa oponente, en síntesis, señala que los signos en conflicto vistos en su conjunto son similares a nivel gráfico y fonético a los inscritos.

SEGUNDO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley, se debe realizar la siguiente observación: A la fecha de la resolución de la presente solicitud, se tiene como aspecto evidente la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, Ley 9342, aprobada el 15 de diciembre del 2015, publicada en el alcance número 54 de la gaceta número 69 del 8 de abril del 2016. Indica la citada normativa procesal en su transitorio I, que los procesos que estuvieran pendientes a la

entrada en vigencia del Código se tramitarán, en cuanto sea posible ajustándolo a la nueva legislación, aplicando las nuevas disposiciones y armonizándolas en cuanto cumpliera con las actuaciones practicadas.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que como probados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en el considerando primero de la resolución impugnada. (folio 101 del expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...].”

Y en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:

Marcas Registradas	Marca Solicitada
	
TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.	MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO S.A. DE C.V. (“la Compañía”)
	
TELEVISA, S.A. DE C.V.	

El cotejo marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos, el que visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros. Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral, tal y como se determina del cuadro comparativo, otras marcas inscritas, las cuales giran alrededor del término **TD**. El signo solicitado de la visión de conjunto se determina que se compone de las letras **TD**, tiene en común la letra **TD** de las marcas registradas,

Al confrontar los signos en debate se determina una composición gramatical similar entorno de las letras **TD**. Gráficamente comparten la palabra **TD**, la cual se encuentra en la misma posición, sea, en la parte inicial de los conjuntos marcarios, situación que podría llevar al consumidor medio a creer que los signos, solicitado e inscritos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello. La identidad de letras al inicio de cada signo, y la posición de éstas produce también el efecto de hacer que fonéticamente, ambas palabras suenen de una forma casi idéntica.

En el contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra **TD** evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que, éste las relacionará de manera directa con los servicios que comercializan, las empresas titulares de los registros inscritos, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

En virtud de lo expuesto, y conforme al inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, existe más semejanzas que diferencias, entre los signos cotejados, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relaciones. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Partiendo de lo anterior, pueden existir en el mercado signos inscritos o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que las marcas inscritas de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, a saber, el signo



, registros 248311, 248310 y 248308, ampara los siguientes servicios, en **clase 41** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue “educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, **servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades**, servicios de producción de programa de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales, servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido, servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción, servicios de educación, información y esparcimiento vía internet”, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “**telecomunicaciones, servicios de transportes de señales a través de redes de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva**, servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, servicios dedicados nacionales e internacionales, servicios de acceso VSAT (terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional, servicios de red inalámbrica digital, servicios de internet, servicios de voz sobre internet, servicios de red privadas virtuales, servicios de acceso internacional a internet, servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor), servicios de redes digitales de accesos integrados, servicios de videoconferencias, servicios

de televisión abierta o por suscripción, **servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión**, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite, servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue, “comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales”,



el signo , registros 247470, 248309, y 248706, en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, protegen los mismos productos de los registros 248311,



248310 y 248308. Asimismo, el signo , registros 237850, 237851 y 237852, en clases 41, 38, y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, protegen los mismos servicios de los registros 248311, 248310, 248308, 247470, 248309, y 248706.

Por su parte, la marca solicitada intenta proteger a saber, “**telecomunicaciones, servicios de difusión de programas de televisión, provisión de canales de televenta, emisiones de televisión, comunicaciones por terminales de computadora, transmisión de archivos digitales**”, en **clase 38** de la Clasificación de Niza, tal y como se desprende los servicios de telecomunicaciones, ya están contenidos en la marcas inscritas, clase 38, el resto del listado de servicios como puede apreciarse está relacionado, con los **servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades, telecomunicaciones, servicios de transportes de señales a través de redes de telecomunicaciones, servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva, servicios de transmisión, emisión y**

difusión de programas de televisión, comercialización de programas de televisión por suscripción con énfasis en deportes, cortometrajes, películas y documentales”, son servicios de una misma naturaleza, **dirigido a las telecomunicaciones**. Esto hace posible que el consumidor las pueda confundir o asociar, creyendo que los servicios distinguidos por la empresa solicitante **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (la Compañía)**, son de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, titular de las



marcas inscritas

. Por lo que la relación existente entre los servicios de uno y otro signo, puede llevar a una innegable confusión a los consumidores no solo frente a los servicios sino también a su origen empresarial, lo que vendría a generar un conflicto de intereses respecto de la empresa propietaria de las marcas indicadas.



Asimismo, tenemos que los signos inscritos registros **195377** y **195382** y,

TDN, registros **195401** y **195392**, propiedad de la empresa opositora **TELEVISA, S.A.**, protegen y distinguen en clase **38** y **41** de la Clasificación de Niza, los siguientes servicios, en clase **38**, “**telecomunicaciones, programas de índole deportivo o especial, noticieros deportivos, la difusión de partidos deportivos tales como futbol, basquetbol, tenis, baseball y cualquier otro deporte o evento especial,**”, y en clase **41** “**educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, eventos deportivos, eventos deportivos, partidos de futbol, basquetbol., tenis, baseball y cualquier otro deporte o evento especial, eventos especiales**”, y examinando los servicios que ampara la marca registrada, a saber, “**telecomunicaciones, servicios de difusión de programas de televisión, provisión de canales de televenta, emisiones de televisión, comunicaciones por terminales de computadora, transmisión de archivos digitales**”, en clase **38** de la Clasificación de Niza, vemos que éstos tienen conexión con los servicios de los registros inscritos **195377** y **195382**, ya que como puede observarse dentro de su listado protege

servicios de telecomunicaciones, los cuales están contemplados en la clase 38 de las marcas inscritas, el resto del listado se encuentra relacionado, ya que va dirigido al campo de las telecomunicaciones; por lo tanto podría entenderse que cada uno de los signos son el mismo o que al menos se encuentran en algún tipo de asocio comercial.

En relación a las consideraciones expuestas, y al proteger los signos contrapuestos servicios que se correlacionan entre sí, lo cual provoca un riesgo de confusión hace posible el riesgo de confusión en el consumidor y una conexión empresarial entre los consumidores. Bajo este conocimiento, impide a la administración registral la aplicación del principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Respecto a este principio el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:


“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada contrario sensu, ya que la relación apuntada entre los servicios de la marca propuesta y los servicios que protegen las marcas inscritas, no son los suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación planteada por la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, ya que no hay diferenciación suficiente que permita el registro del distintivo marcario propuesto.

Por los argumentos expuestos, se concluye que, al estar frente a signos semejantes y servicios

iguales, y otros que se relacionan entre sí, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 inciso a. Ley de Marcas), y de asociación (Art. 8 inciso b. Ley de Marcas), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial y el giro comercial. El consumidor puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación del signo que se encuentra inscrito. Así, las cosas, este Tribunal es del criterio que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe proteger los signos inscritos, y por ende a los titulares de los mismos, quienes gozan de un derecho de exclusiva sobre éstos.

En razón de los argumentos, citas normativas y doctrina expuestas, estima este Tribunal procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V. (la Compañía)**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:17:11 horas del 9 de mayo del 2018, la que en este acto se **confirma**, acogiendo las oposiciones presentadas por la licenciada **Marianela Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, y por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada de la empresa **TELEVISA, S.A. DE C.V.**, y se

deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clase 38 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Por su parte, la representación de la empresa apelante **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V.**, no lleva razón cuando alega que el Registro en la resolución impugnada a la luz del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no se refirió a las marcas inscritas de la empresa **TELEVISA S.A. DE C.V.**, ya que a folio 104 y 105 del expediente principal puede observarse,

que la Autoridad Registral hizo un análisis del signo solicitado con los signos inscritos, propiedad de las empresas oponentes **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, y **TELEVISA S.A. DE C.V.**, a nivel gráfico, fonético y semántico, así como desde el punto de vista de los servicios que distinguen.

Respecto al alegato que expone la apelante, en cuanto a que no comparte el análisis gráfico que hizo el Registro, cuando a simple vista sus diseños son muy distintos. Sobre este punto es importante señalar, que de la visión de conjunto del signo solicitado y los signos inscritos de las oponentes, resulta evidente que se da una semejanza, dado que éstos inician con la letra **TD**, la cual se encuentra en una misma posición dentro de los conjuntos marcarios (solicitado e inscritos), que es sobre la que va a recaer la atención de los consumidores; situación que crea una fuerte similitud visual y auditiva entre los distintivos marcarios, por lo que existe la posibilidad de que la marca solicitada tenga un riesgo importante de ser asociada a las marcas inscritas de las empresas oponentes.

En relación al alegato que plantea la recurrente, en cuanto a que ha sido reconocido por el Registro que las marcas de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, y **TELEVISA S.A. DE C.V.**, son débiles, lo que causa indefensión al solicitante al determinar que a pesar de que las marcas inscritas son débiles todavía requieran las solicitadas una distintividad especial para su registro, eso es contrario a la doctrina y jurisprudencia. En relación a este aspecto, estima este Tribunal que la aplicación del criterio de la marca débil a efecto de obtener el registro de la marca solicitada, no resulta relevante en el caso concreto, dado que no existe en la marca propuesta ningún elemento extra que le otorgue la suficiente diferenciación respecto de los inscritos. La marca débil resulta de un signo que teniendo uno o un conjunto de características que intrínsecamente no son apropiables, pero que, aunados a elementos distintivos, adquieren distintividad y funcionalidad acorde con la definición de marca de la ley de rito.

En este caso, si los signos inscritos no eran distintivos y se inscribió, existen los procedimientos y los términos dentro de los cuales se puede accionar para solicitar la nulidad de tales signos, pero no procede que, en detrimento de los consumidores se permita la coexistencia de signos con evidentes problemas extrínsecos, alegando que una marca debe soportar la inscripción posterior de marcas similares, porque lo anterior iría en detrimento de la protección al consumidor de los efectos reflejos de la competencia desleal, permitiendo la misma autoridad registral –con conocimiento de causa- y con base en una doctrina no aplicable al caso, un sinnúmero de signos coexistiendo con violación de derechos de terceros que deben ser protegidos hasta que por los mismos mecanismos legales se les elimine la protección por nulidad si incurren en alguna prohibición del artículo 7 u 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.


Por otra parte, el alegato que expone la recurrente, sobre la violación del principio de actos propios, este Tribunal avala el análisis realizado por el Registro de la Propiedad en el **“CONSIDERANDO SEGUNDO”**, de la resolución de las 10:03:05 horas del 14 de junio del 2018, donde conoce el recurso de revocatoria, esto porque el proceder de la Autoridad Registral es conforme al principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y de acuerdo a ello, puede denegar solicitudes de registro, que transgredan los derechos de terceros. Actuación que se encuentra amparada de conformidad con lo que dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dice en lo conducente: “[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, [...]”, razón por la cual el agravio planteado se rechaza.

SÉTIMO. 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, N° 8039, y

29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:17:11 horas del 9 del 2018, la que en este acto se **confirma**, acogiendo las oposiciones presentadas por la licenciada **Marianela Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, y por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada de la empresa **TELEVISA, S.A. DE C.V.**, y se deniega la

solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clase 38 de la nomenclatura internacional. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

DESCRIPTORES:

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.38

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TNR. 00.41.33

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.72.33

