



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0349-TRA-PI



Oposición a solicitud de registro como marca de comercio “ **mi.tv** ”

**TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A. y MILЛИCOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., apelantes.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2014-834)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## **VOTO N° 1050-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del primero de diciembre de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, mayor, casado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-1196-0018, en su condición de apoderado de la empresa **MILЛИCOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, y la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, casada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-679-960, apoderada de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., y TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:15:23 horas del 4 de marzo de 2015.

### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante memorial presentado el 30 de enero de 2014, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **AISHA ACUÑA NAVARRO**, en su condición de apoderada de **MILлиCOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la



marca “ ”, para proteger y distinguir: Servicios de telecomunicaciones, es decir, la transmisión electrónica de datos y mensajería digital a través de redes informáticas y de comunicación global; proporcionar foros en línea, salas de chat y tableros de anuncios electrónicos para la transmisión de mensajes entre usuarios en el campo de interés general; multimedia digital difundiendo servicios en internet, es decir, publicación, visualización y transmisión electrónicamente de datos, audio y video; proporcionar acceso a bases de datos informáticas en los ámbitos de interés general; proveer acceso multiusuario a una red de global de información computarizada; servicios de información en línea relacionados con las telecomunicaciones; servicios interactivos para telespectadores que facilitan la preselección de programas; asistir a otros en la prestación de servicios de comunicación televisiva por cable y satélite; provisión de acceso de telecomunicaciones para programas de televisión prestados a través de un servicio por demanda; difusión de programas de televisión, películas de cine, y otros contenidos audiovisuales y multimedia, a través de redes de protocolo de internet y redes de comunicación, en clase 38.

**II.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el diario oficial la Gaceta, y dentro del plazo conferido, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., y TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, formuló oposición al registro de la marca solicitada.

**III.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:15:23 horas del 4 de marzo de 2015, resolvió; “(...) Se declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el apoderado de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., y TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la



marca “ ” en clase 38 presentada por AISHA ACUÑA NAVARRO, en su condición de apoderada de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., la cual en este acto se acoge para servicios interactivos para telespectadores que facilitan la preselección de programas; asistir a otros en la prestación de servicios de comunicación televisiva por cable y satélite; provisión de acceso de telecomunicaciones para programas de televisión prestados a través de un servicio por demanda; difusión de programas de televisión y se rechaza para el resto de servicios solicitados (...”).

**IV.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 24 de marzo de 2015, **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., y TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida. El Registro de Propiedad Industrial rechazó el recurso de revocatoria y admitió el de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

**V.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 30 de marzo de 2015, **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en su condición de apoderado de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida. El Registro de Propiedad Industrial rechazó el recurso de revocatoria y admitió el de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal. Asimismo, por escrito recibido en este Tribunal el 13 de agosto de 2015, el licenciado **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, en representación de dicha empresa manifestó: [...] Siguiendo instrucciones de mi representada, me presento en tiempo y forma para desistir del presente proceso de apelación en contra de la resolución de rechazo parcial. [...]” (folio 66)



**VI.** 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

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

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

**TERCERO. DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION DE LA EMPRESA MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.** El desistimiento es un derecho procesal regulado expresamente en el artículo 12 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para el caso de las solicitudes de marcas. En términos más generales se fundamenta en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez a los numerales 229.2, 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 208 del Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia.

Visto el desistimiento presentado, este Tribunal considera que el resultado final de la resolución apelada, no entraña ningún interés para el apoderado de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, por lo que en virtud de ello, se resuelve admitir el desistimiento presentado, y como consecuencia de ello, este Tribunal no entra a conocer el

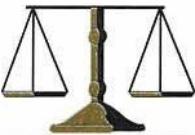


recurso de apelación interpuesto; debiéndose continuar con el ulterior recurso presentado por la apoderada de la empresas **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., y TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en virtud de que una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, se determina que el signo propuesto contraviene el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, al ser engañoso para unos servicios, por lo que debe acogerse parcialmente la oposición planteada en ese sentido por **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., y TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.** y denegar la solicitud del signo

 “**mi.tv**” en clase 38 internacional para servicios de telecomunicaciones, es decir, la transmisión electrónica de datos y mensajería digital a través de redes informáticas y de comunicación global; proporcionar foros en línea, salas de chat y tableros de anuncios electrónicos para la transmisión de mensajes entre usuarios en el campo de interés general; multimedia digital difundiendo servicios en internet, es decir, publicación, visualización y transmisión electrónicamente de datos, audio y video; proporcionar acceso a bases de datos informáticas en los ámbitos de interés general; proveer acceso multiusuario a una red de global de información computarizada; servicios de información en línea relacionados con las telecomunicaciones; películas de cine, y otros contenidos audiovisuales y multimedia, a través de redes de protocolo de internet y redes de comunicación y se concede para los demás servicios solicitados al no ser engañosos ni descriptivos.

Por su parte, el apoderado de la empresas **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., y TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, manifestó en su



escrito de apelación que el signo “ ” es descriptivo respecto a la denominación “mi.tv” ya que pretende proteger servicios de telecomunicaciones y relacionados. Asimismo la marca dice instantáneamente el medio por el que se transmitirá el servicio sea, tv.

Continua manifestando el apelante que el signo resulta descriptivo porque transmite conocimiento de cualidades o características del servicio, siendo así, un signo prohibido. El consumidor fácilmente entenderá que se trata de servicios de televisión, por lo que el signo solicitado describe directamente cualidades de los servicios que pretende distinguir. El artículo 7 inciso d) de la ley de marcas y la doctrina prohíben el registro de adjetivos calificativos o indicaciones descriptivas de la calidad de cualquier producto o servicio.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** De previo a pronunciarnos sobre el fondo del presente asunto, este Órgano de alzada considera de suma importancia traer a colación lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º que define la marca como:

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.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, respecto a situaciones que impidan su registración, por contraposición a otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.



En el presente caso conviene analizar el signo propuesto para determinar si el mismo resulta descriptivo en relación a los servicios que admitió parcialmente para su inscripción el Registro de Propiedad Industrial:



para distinguir: servicios interactivos para telespectadores que facilitan la preselección de programas; asistir a otros en la prestación de servicios de comunicación televisiva por cable y satélite; provisión de acceso de telecomunicaciones para programas de televisión prestados a través de un servicio por demanda; difusión de programas de televisión.

Concuerda el Tribunal con el Registro en cuanto a que el signo solicitado no es descriptivo ya que no me está describiendo ninguna característica del servicio [bueno, ágil, rápido, mejor], el conjunto marcario, no es una palabra aislada [tv o televisión], resulta en una combinación de elementos que gozan de distintividad.

La doctrina más conteste, indica que el análisis de la distintividad de los signos debe efectuarse en dos aspectos: el objetivo, considerándose las cualidades intrínsecas del signo y los productos o servicios que pretende distinguir, y el subjetivo, teniendo en cuenta la percepción y concepto que el consumidor le atribuirá a dicho signo. (Diego Chijane, Derecho de Marcas, 2007).

En el presente caso se puede determinar que la marca en relación a los servicios que distingue es distintiva, no es una palabra descriptiva de los medios de comunicación y telecomunicaciones, cumple con el aspecto objetivo de distintividad, de igual forma el consumidor medio no percibe este signo como usual en los medios de comunicación por lo que subjetivamente es registrable.

Todo el argumento de la oponente se realiza con apreciaciones muy subjetivas, sin demostrar el momento en que el conjunto marcario pasó a ser descriptivo de telecomunicaciones. El registro de la marca no va a privar a ningún competidor de utilizar el nombre o la abreviatura TV en sus transmisiones, en este caso el signo no es únicamente TV. La marca puede ser evocativa para el



consumidor en relación a servicios de telecomunicaciones, pues sugiere la idea que se dan a través de televisión, como en el caso de estudio: *servicios interactivos para telespectadores que facilitan la preselección de programas; asistir a otros en la prestación de servicios de comunicación televisiva por cable y satélite; provisión de acceso de telecomunicaciones para programas de televisión prestados a través de un servicio por demanda; difusión de programas de televisión.*

Lleva razón el Registro en considerar la marca distintiva para servicios de telecomunicaciones ligados a la televisión. Cabe agregar que el signo solicitado cumple a cabalidad con lo preceptuado en el párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas: “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 solo será acordado para este producto o servicio”. El signo solicitado contiene en su conformación la abreviatura de televisión [tv], y los servicios que el Registro acogió son para televisión: *servicios interactivos para telespectadores que facilitan la preselección de programas; asistir a otros en la prestación de servicios de comunicación televisiva por cable y satélite; provisión de acceso de telecomunicaciones para programas de televisión prestados a través de un servicio por demanda; difusión de programas de televisión.*

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este tribunal con el criterio dado por el Registro de Propiedad Industrial, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por las empresas **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., y TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 (Nº 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve: **I**) Se tiene por desistido el recurso de apelación presentado por **MARCK VAN DER LAAT ROBLES**, apoderado de la empresa **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:15:23 horas del 4 de marzo de 2015. **II**) Se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, casada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-679-960, apoderada de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., y TELEVISION AND BROADCASTING BRAND MANAGEMENT, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:15:23 horas del 4 de marzo de 2015, 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. -**NOTIFÍQUESE**.

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*