

RESOLUCION DEFINITVA

Expediente N° 2011-0245-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca de comercio “SKYLIGHT”

BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 8345-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1157-2011

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas,
veinte minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.**

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, sociedad constituida y existente según las leyes de Inglaterra y Gales, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, dieciocho segundos del cuatro de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado **Sergio Jiménez Odio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos noventa y siete-seiscientos quince, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LENOVO (BEIJING) LIMITED**, solicitó ante el Registro de la Propiedad

Industrial la inscripción de la marca de comercio “**Skylight**”, para proteger y distinguir: “*Computadoras, computadoras portátiles y dispositivos periféricos asociados, software de computadora, sistemas operativos y programas (software) para usar interfaces, software de computadora en línea, aplicaciones y almacenes de información, unidades electrónicas portátiles, teléfonos portátiles, teléfonos inteligentes, asistentes digitales personales, reproductores de multimedia personales y dispositivos de entretenimiento portátiles*”, en clase 09 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil diez, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC (BSkyB)**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. Que en resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos, dieciocho segundos del cuatro de febrero de dos mil once, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, y en consecuencia acoge el registro de la marca “**SKYLIGHT**”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de febrero de dos mil once, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en la representación indicada, apeló la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, únicamente agregando que en lo relacionado con la inscripción de las marcas cuyo titular es la empresa opositora se sustenta a folios 51 a 90 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, ante la falta de prueba idónea y suficiente que así lo demuestre, tiene como hecho no probado el siguiente: **I.-** Que las marcas inscritas a nombre de la empresa British Sky Broadcasting Group PLC (“BSkyB”), deban ser consideradas como marcas notorias, de conformidad con los parámetros establecidos en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, no reconoce la notoriedad de las marcas cuya titular es la empresa opositora, por considerar que la prueba aportada al efecto no cumple con los requisitos legales para ser tomada en cuenta. Asimismo, considera que la marca solicitada debe ser analizada en su conjunto, sin descomponerla en elementos aislados y por ello lo correcto es suponer que será percibida por el consumidor con un solo término “skylight” y no como alega el oponente “sky” y “light”. Lo anterior permite concluir que el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad, necesario y suficiente para coexistir registralmente con la marca inscrita “SKY”, dado lo cual rechaza la oposición y admite el registro.

Por su parte, el apelante manifiesta que su representada es titular de diversas marcas “SKY” inscritas o en trámite, lo que le otorga un derecho de exclusión frente a la empresa Lenovo (Beijing) Limited, por cuanto el signo solicitado es intrínsecamente igual a sus marcas. Agrega que las marcas inscritas por la empresa opositora, BSkyB, lo están en diversas clases, dentro de ellas en la clase 09, que es la misma de la marca solicitada, siendo además que los productos y servicios que protegen dichas marcas entran en conflicto directo con los productos de “SKYLIGHT”. Alega el recurrente la notoriedad de las marcas SKY y la similitud gráfica, fonética e ideológica de éstas con el signo solicitado, al punto de producir confusión en los consumidores, proveedores y actores del mercado. Aunado a lo anterior afirma que la marca solicitada carece de novedad ya que, casi en su totalidad se utiliza la marca registrada por lo que autorizar su registro permitiría un abuso del nombre generado por su representada en el mercado internacional.

CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS “SKY” ALEGADA POR LA RECURRENTE. Respecto de la notoriedad alegada por la empresa opositora y ahora recurrente, este Tribunal considera, al igual que el Registro **a quo**, y tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que el apelante no demuestra tal notoriedad, resultando insuficiente un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal se ha pronunciado en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse para considerarlas como tal. Así por ejemplo, en el **Voto No. 218-2008** de las 9:30 horas del 22 de mayo de 2008, afirmó:

“...Alega el apelante la notoriedad de la marca de su representada. Sin embargo, la única prueba aportada para tratar de probar el punto consiste en copias simples del registro de la marca (...) en la República Argentina. Del sólo dicho de la parte no se puede válidamente derivar el carácter de notoriedad de una marca, para esto quien alega la

notoriedad debe de aportar prueba idónea en dicho sentido: los artículos 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 de su Reglamento, y 2 de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta reunión de la Asamblea de los Estados miembros de la OMPI, de septiembre de 1999 e introducida a nuestro ordenamiento jurídico por reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos según Ley N° 8632, brindan parámetros sobre cuales se clarifican los aspectos a probar para poder declarar que una marca es notoria en un país miembro de la Unión de Paris, y por ende, merecedora de una especial protección en Costa Rica según el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que el alegato en tal sentido ha de ser rechazado... ”

En este mismo sentido, en el **Voto N° 246-2008**, de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atendrá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.

Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de

magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva... ”.

En este caso, el apelante alega la notoriedad de sus marcas indicando que su representada es titular de más de 600 registros activos y más de 300 solicitudes de SKY y marcas derivativas en 18 países latinoamericanos y que las marcas son ampliamente usadas en México y Brasil, como prueba de lo cual detalla tablas de abonados en estos últimos dos países. Asimismo, afirma que su representada es titular de muchos dominios, tales como: www.sky.com; www.skylife.it; www.skymovies.com, y www.skyone.co.uk y que, además tanto BSkyB como sus predecesores han utilizado la marca Sky desde 1984, por lo que tiene derechos adquiridos sobre la familia de marcas SKY.

No obstante, tal como ha sido criterio de este Tribunal, reiterado en diversas resoluciones como las citadas, dichas afirmaciones no pueden sustentar una declaratoria, por parte de esta Autoridad, de la notoriedad de las marcas SKY y sus derivadas. Razón por la cual coincide parcialmente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de no reconocer la notoriedad de las marcas SKY, por falta de prueba idónea que así lo demuestre.

QUINTO. SOBRE LA PROCEDENCIA DE REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. No obstante los argumentos esbozados en el Considerando Cuarto anterior, el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales. Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre éstos y los productos que protegen, ya que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican. De igual manera sucede, cuando los productos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la

diferenciación exigible entre los signos enfrentados. Esto debido al principio de especialidad, que es inherente a la marca, tal y como se ha establecido en la doctrina, al indicarse que: *“La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”* (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, p.23).

En este mismo sentido, tal como define el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el objetivo de una marca es *“...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...”* Dado lo cual, mediante el cotejo marcario, no sólo debe evaluarse si los signos cotejados enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre sí, sino que además, debe evaluarse si los mismos pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado, estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o servicios dentro del mercado y de ahí que es importante determinar, en el presente caso, si los productos están relacionados o se encuentran en la misma clase de la Nomenclatura Internacional.

En el presente caso se solicita la registración del signo **“SKYLIGHT”** en clase 09 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir entre otros *“Computadoras, aplicaciones y almacenes de información”* y por otro lado, se encuentra inscrita desde el 03 de mayo de 2006, bajo el Registro No. 157983 la marca **“SKY”** en la misma clase 09 de la Nomenclatura Internacional, que protege y distingue, entre otras *“equipo para el tratamiento de la información y ordenadores”* a nombre de la empresa opositora (ver folio 51). Es por ello que, resulta claro para este Tribunal que ambos signos pertenecen a la

misma clase 09 y que ambos protegen y distinguen similares productos, siendo insuficiente el término “**LIGHT**”, agregado al signo propuesto, para diferenciarlas y por lo tanto es factible que se produzca confusión en los consumidores, aunado a que pueden coincidir en cuanto a los canales de comercialización o distribución, por lo que es posible que los consumidores se confundan en cuanto al origen empresarial de ambas marcas, pues estamos en la misma clase y similares productos, que se relacionan, lo que impide su coexistencia registral.

Es conforme a las consideraciones que anteceden, que debe declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **British Sky Broadcasting Group PLC (BSKYB)**, y en consecuencia se revoca la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, dieciocho segundos del cuatro de febrero de dos mil once, denegando el registro de la marca “**SKYLIGHT**”.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **British Sky Broadcasting Group PLC**



(BSKYB), y en consecuencia **SE REVOCA** la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuatro minutos, dieciocho segundos del cuatro de febrero de dos mil once, y en su lugar se deniega el registro de la marca “**SKYLIGHT**”, solicitado por la empresa LENOVO (BEIJING) LIMITED. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen.-**NOTIFÍQUESE**.

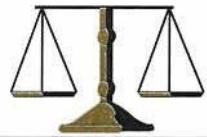
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

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