

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0982-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “HD THEATER (diseño)”

DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2012-3034)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 483-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del seis de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC**, sociedad constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, Estados Unidos de América, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del treinta de julio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de marzo del dos mil doce, la Licenciada Karla Villalobos Wong, mayor de edad, casada una vez, abogada, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “**HD THEATER (diseño)**”, como marca de servicios para proteger y distinguir en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza,



”servicios de entretenimiento, a saber, programas multimedia en el campo del interés general, distribuidos por medio de diferentes plataformas a través de diferentes medios de transmisión, suministro de información de entretenimiento respecto a programas de televisión en curso a través”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del treinta de julio del dos mil doce, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca referida.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la compañía **DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las once horas, veintinueve minutos, veintitrés segundos del veintidós de agosto del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “HD THEATER (**diseño**), en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos d), g), y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo marcario propuesto corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, en razón de que la misma resulta ser descriptiva, engañosa y no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción, motivo por el cual no es susceptible de protección registral.

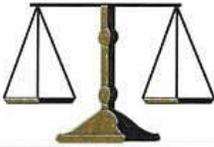
La representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación presentado en fecha dieciséis de agosto del dos mil doce, argumenta, en cuanto a la inscripción “engañosa” que se incluye en el diseño solicitado, el Registro de la Propiedad Industrial debe tomar en consideración que está tomando de manera aislada las letras H y D, atribuyéndoles y asumiendo de forma errónea un único significado, sea “alta definición”, cuando en realidad es una simple inscripción de dos letras cualquiera, que mi representada tomó de forma creativa, como uno de los elementos distintivos de todo un conjunto marcario. Por lo que el registrador no puede ni debe rechazar la inscripción de la marca solicitada tomando en cuenta únicamente dos letras que forman parte de todo un conjunto distintivo, que ha sido detallado y creado con el fin de distinguir ciertos servicios, sin antes haber ponderado todo conjunto mencionado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el **a quo**, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada “**HD THEATER (diseño)**” sí contraviene las



normas citadas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que no tienen distintividad e impedirían el uso de estos términos por parte de los competidores. Es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

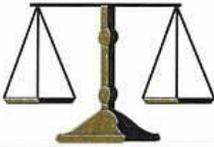
De lo anterior, tenemos que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios **“HD THEATER (diseño)”**, en clase **41** de la Clasificación Internacional Niza, encuentra su fundamento en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al resultar descriptiva de cualidades de los servicios que pretende ofrecer, a saber, “servicios de entretenimiento, a saber, programas multimedia en el campo del interés general, distribuidos por medio de diferentes plataformas a través de diferentes medios de transmisión, suministro de información de entretenimiento respecto a programas de televisión en curso a través de una red informática mundial, producción de programas de televisión, producción de programas de multimedia”, toda vez que las letras **“HD”** el dibujo en medio de dichas letras que asemeja el globo terrestre, acompañando al término de **“THEATER”**, llevan al consumidor a leerlas como teatro de alta definición o su equivalente en inglés “High Definition Theater”, donde theater lleva a la idea de home theater que es un término comúnmente utilizado para indicar la reproducción en el hogar



de programas de televisión que se asemejan con sus cualidades de alta definición la vivencia en el teatro de una programación. El término HD generalmente es empleado en equipos digitales para indicar high definition, en español alta definición, y se relaciona con la lista de los productos a proteger en el sentido que estos pueden ser aptos para ser apreciados en teatros de alta definición.

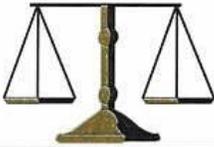
De esta forma, el mundo que se incorpora en el signo, ubicado en medio de las letras “**HD**” lleva al consumidor a visualizar que lo que se presentará en el teatro de alta definición es precisamente algo global tal y como lo indica el apelante al folio 80 del expediente, aludiendo de que se trata de programas de televisión en curso a través de una red informática mundial, y producción de programas multimedia. De ahí, que la marca pretendida presenta únicamente elementos descriptivos de los servicios que se pretende ofrecer, como sería el caso de que los mismos son de alta definición.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en razón de lo expuesto supra, el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a ofrecer en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez, que el distintivo pretendido “**HD THEATER (diseño)**”, alude directamente que los servicios que se desean poner a disposición de los consumidores a través de dicha marca son de alta definición y, de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.



Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca que se aspira inscribir no se le puede autorizar su inscripción respecto a los servicios mencionados anteriormente, de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “...A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”, y por otro lado no se pretenda monopolizar términos genéricos cuyo uso debe quedar libre a los competidores.

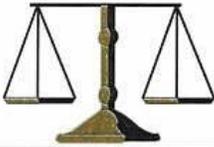
Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7 de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**) Entonces, sí partimos de la definición supra citada, el signo “**HD THEATER**” tal y como lo establece el Registro de la Propiedad Industrial, sí puede resultar eventualmente engañoso, respecto a los servicios que pretende proteger en la clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, ”servicios de entretenimiento, a saber, programas multimedia en el campo del interés general, distribuidos por medio de diferentes plataformas a través de diferentes medios de transmisión, suministro de información de entretenimiento respecto a programas de televisión en curso a través”, en el sentido, que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor, que los servicios que se identifican con dicho distintivo, los va a adquirir creyendo que los mismos son de alta definición, calidad, que los mismos podrían no tener ya que en el listado no se hace restricción a que los servicios a proteger tengan esa calidad. De allí que le



sea también aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, *“este 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 actos de competencia desleal. 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.)

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios **“HD THEATER (diseño)”** por su falta de distintividad, además de ser descriptiva de cualidades respecto a los servicios a proteger en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y, tendiente a engaño, este Tribunal, no acoge los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de los servicios que pretende proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como resulta eventualmente engañosa, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“HD THEATER (diseño)”**, para proteger y distinguir los productos indicados de la clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del treinta de



julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de servicios “**HD THEATER (diseño)**”, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativa, y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y cinco segundos del treinta de julio del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de servicios “**HD THEATER (diseño)**”, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-

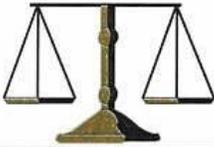
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptorios:

- *Marca Intrínsecamente inadmisibles*
- *TE: Marca descriptiva y engañosa*
- *TG: Marcas inadmisibles*
- *TNR: 00.60.55*