



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0237-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “HEAT LATIN MUSIC AWARDS”

HTV, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-11119)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 751-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos minutos del veintinueve de octubre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **HTV, LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y cuarenta y tres segundos del tres de marzo de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de Diciembre de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de condición de Gestor Oficioso y calidades dichas anteriormente, solicitó el registro de la marca de servicios, “**HEAT LATIN MUSIC AWARDS**”, en **Clases 41 de** la clasificación internacional, para distinguir y proteger respectivamente: “*Servicios de entretenimiento, a saber, provisión de programas de entretenimiento y contenido vía televisión, satélite, la Internet, redes inalámbrica y otras redes de comunicaciones electrónicas; servicios para proveer publicaciones en línea, no*



descargables; servicios para proveer un sitio web caracterizado por contenido audio visual, información sobre entretenimiento y juegos en línea; servicios para presentación de espectáculos en vivo; servicios de parques de diversiones; servicios de producción de filmes, televisión y contenido de entretenimiento digital”.

II. Que mediante resolución de las diez horas con treinta y tres minutos y cuarenta y tres segundos del tres de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 12 de Marzo de 2014, el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en su representación dicha presentó recurso de apelación a la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

IV. 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto resulta engañoso para los servicios que desea proteger, indicando que el engaño radica en que dentro de los elementos denominativos de la marca se indica LATIN MUSIC AWARDS cuyo significado al idioma español significa PREMIOS A LA MUSICA LATINA, debido a que dichas palabras son altamente reconocidas por el consumidor para referirse a las premiaciones que se llevan a cabo en el ámbito musical y que se reparten para los diferentes mercados, que en este caso sería la música latina, siendo inevitable para el consumidor hacer la relación y pensar que los servicios que protege el signo propuesto se trata de este tipo de premiaciones y se verá engañado al constatar que los servicios no tienen que ver con las mismas, por lo que es criterio del citado Registro que se debe rechazar la inscripción de la marca de conformidad con el literal séptimo inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante manifiesta su disconformidad con lo resuelto, e indica que la marca que se solicita pertenece a un canal de televisión denominado “HTV” que según certificación que se acompaña se transmite en Costa Rica en el sistema de cable TIGO y este canal mantiene una programación de música las 24 horas en donde tiene diferentes secciones por lo que el hecho de solicitar una marca como “HEAT LATIN MUSIC AWARDS” se debe precisamente a que “HTV” significa “HEAT TELEVISIÓN” y “HEAT LATIN MUSIC AWARDS” es uno de sus muchos programas que se dan en un momento determinado de su programación cuando se premia la música latina por su destacado desempeño en el año. Agrega que el término LATIN MUSIC AWARDS se utiliza en diferentes eventos y lo que precisamente le da distintividad a la marca solicitada es el agregado “HEAT...” para formar “HEAT LATIN MUSIC AWARDS”.

Reitera que la marca propuesta ofrece servicios de todo lo que ofrece un canal de música y por tal motivo no se estará confundiendo al público consumidor, o dándole una idea equivocada de los servicios que ofrece su representada, siendo además una marca de fantasía.



Se refiere además a que la marca “HEAT LATIN MUSIC AWARDS” puede tener un contenido conceptual pero el mismo no es aplicable en relación con los servicios que desea proteger, y precisamente ese aspecto es el que la hace NOVEDOSA Y DISTINTIVA la marca, por cuanto no evoca estos productos y por el contrario, se presenta de manera única y llamativa, cuyos competidores no han presentado algo semejante en el mercado, siendo que ese hecho de novedad y originalidad no la convierte tampoco en una marca confusionista, por cuanto no define en sí mismo ningún servicio, que pueda el consumidor imaginar, sino que es una palabra sugerente y en ello consiste la novedad de esta marca en productos de la clase 4, y cita jurisprudencia que indica es de suma importancia para el caso en concreto, solicitando que se revoque la resolución apelada y en su lugar ordenar se continúe con el trámite correspondiente de inscripción de la marca “HEAT LATIN MUSIC AWARDS”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizada la marca propuesta, considera este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de las causales intrínsecas para el rechazo de un registro marcario y que se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, y para este caso en concreto las relacionadas en los incisos g) y j), en cuanto impide el registro de signos sin aptitud distintiva y/o engañosas, que puedan causar algún riesgo de confusión sobre las características de los bienes o servicios protegidos (sea, respecto de su naturaleza, modo de fabricación, aptitud para el empleo o consumo, la cantidad, etc.) o bien sobre su origen geográfico y empresarial.

De acuerdo con la anterior normativa, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, según Laborde, capaz de forzar la atención sobre los productos que distingue en forma diferente, original y novedosa respecto de las marcas de sus competidores. (Citado por Jorge



OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Si se observa el signo pedido “**HEAT LATIN MUSIC AWARDS**” se compone de cuatro términos, que traducidos al español tienen como significado “**PREMIOS CALIENTES DE MUSICA LATINA**” términos que son inapropiables marcariamente, pues se trata de palabras de uso común, utilizables dentro del tráfico mercantil, que no puede generar un monopolio en su utilización y que constituye un término inapropiable por solamente un empresario y por ende sin la suficiente aptitud distintiva tal como lo establece el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Agregado a esto, debe también observarse el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, que dispone que no podrá registrarse como marca un signo que “*Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata*”, causal de irregistrabilidad, que lo que pretende es evitar que se puedan registrar signos que puedan llevar al consumidor a engaño, como podría suceder con la marca propuesta tal y como lo indicó el *a quo*, en razón de que los vocablos “**LATIN MUSIC AWARDS**” claramente lleva a pensar al consumidor medio en cada una de las clases que se pretenden inscribir la idea de que los servicios tratan de algún tipo de premiaciones de música latina, lo cual puede resultar engañoso respecto a los productos o servicios que protege. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Jorge Otamendi señala que, “*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. 85).

Coincide también este Tribunal que el signo distintivo es calificativo de las cualidades que supuestamente brindan los productos o servicios, por lo que informa al consumidor de un atributo que tiene la marca que no tiene ninguna relación con los premios de música resultando evidentemente engañoso, dado el alto reconocimiento de dichas palabras en el sector, transgrediendo de esta forma artículo 7 inciso j).

Bajo este contexto, el signo en cuestión debe ser rechazado, porque está formado por vocablos que por el uso y significado que tienen, se constituyen inapropiables en forma exclusiva.

Debe tener presente el recurrente que el signo solicitado “**HEAT LATIN MUSIC AWARDS**” refiere a una marca denominativa, por estar compuesta de sólo texto, que no le otorga suficiente distintividad que la pueda hacer registrable.

Dicho lo anterior, y al contrario de los alegatos expuestos los cuales deben ser rechazados por cuanto el hecho de que la marca propuesta se utilice como el nombre de un programa de televisión, no es suficiente para determinar la distintividad del signo denominativo propuesto, ya que como ya se indicó en su conjunto no alcanza la distintividad requerida para que goce el derecho de exclusiva, resultando claro que el signo propuesto por la empresa **HTV, LLC**, es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el artículo 7 literales g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y por ello lo procedente es confirmar la resolución que rechazó el registro solicitado.

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, que es Ley No. 8039



y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 expuestas, se declara **SIN LUGAR** el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y tres minutos y cuarenta y tres segundos del tres de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma, por lo que se rechaza la inscripción de la marca propuesta “**HEAT LATIN MUSIC AWARDS**”. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Perez

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55