

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0113-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo DARTV (diseño)

Dar Group Corp., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5652-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0752-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del doce de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Robert Christian van der Putten Reyes, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa Dar Group Corp., organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, veintiún segundos del once de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de junio de dos mil doce, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, actuando a nombre de la empresa Dar Group Corp., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



para distinguir en la clase 38 de la nomenclatura internacional telecomunicaciones.

SEGUNDO. Que por resolución final de las once horas, veintiún minutos, veintiún segundos del once de diciembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que en fecha diecisiete de enero de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las catorce horas, veintidós minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticuatro de enero de dos mil trece, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca propuesta indica claramente la idea de televisión, y siendo los servicios de su listado telecomunicaciones, inducirá engaño en el consumidor ya que no toda telecomunicación lo es vía televisiva; y que además es muy similar a una marca ya inscrita, rechaza el registro pedido. Por su parte, el recurrente argumenta que las telecomunicaciones engloban las transmisiones televisivas; y que respecto de la marca inscrita, estas son diferentes así como diferentes son los servicios que distinguen.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO PROPUESTO POR SUS CONDICIONES INTRÍNSECAS. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto. El signo propuesto, sea



, contiene en su construcción el elemento TV enmarcado dentro de un rectángulo dibujado para dar la idea de una pantalla de televisión. Así, el signo transmite claramente la idea de transmisión televisiva, y por ello dicho elemento se constituye en una limitante para la construcción del listado de los servicios que con ella se pretenden hacer distinguir en el mercado, todo ello de acuerdo a lo establecido por el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que indica:

“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 servicio propuesto en el listado es telecomunicaciones, las cuales se definen como sistemas de transmisión y recepción a distancia de diversa naturaleza por medios electromagnéticos (según el avance de la 23^{ava} edición del Diccionario de la Lengua Española, consultable en la página web de la Real Academia Española www.rae.es), por ende, las telecomunicaciones pueden ser televisivas pero no se limitan solamente a dicho medio, pudiendo ser también de otros tipos como radiales, telegráficas, telefónicas, etc.; así, vemos como el servicio solicitado es mucho más amplio que la idea que el propio signo propone y transmite al consumidor, y otorgarle el registro marcario en tales condiciones devendría en una situación anómala que restaría transparencia al mercado, al otorgarse el registro a un signo que por su propia construcción se auto limita para servicios que van más allá de lo que él propone, y pondría al consumidor en la posibilidad de verse confundido en cuanto a su acto de consumo. En definitiva, la situación apuntada hace que el signo propuesto caiga en la causal de rechazo al registro contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

j) 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. (...)”


Al declararse que el signo propuesto es intrínsecamente inadmisibile para su registro, pierde todo interés realizar el cotejo marcario en su amplitud, el cual fue efectuado por el **a quo**, dado

que su sometimiento a la causal indicada es suficiente para rechazar el registro, y en definitiva ningún derecho previo de tercero se verá afectado por el signo 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 Robert Christian van der Putten Reyes en representación de la empresa Dar Group Corp., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, veintiún minutos, veintiún segundos del once de diciembre de dos mil doce, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del

signo . 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29