



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2014-0355-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*MEDIA CHANNEL (DISEÑO)*”

PUBLICCHANNEL T. V., S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 475-2014)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 815-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con quince minutos del dieciocho de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa **PUBLICCHANNEL T. V., S.A.**, sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-101-481656, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y cinco minutos, veinte segundos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 20 de enero de 2014, la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en la condición indicada solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de servicios “***MEDIA CHANNEL (DISEÑO)***” en clases 38 y 41 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir, en **clase 38**: “*Servicios de difusión de programación de contenido para circuitos cerrados de televisión utilizados para la comunicación ya sea para fines publicitarios, informativos, educativos o de entretenimiento*”. Y en **clase 41**: “*Servicios de producción de contenido para circuitos*”.



cerrados de televisión utilizados para la comunicación ya sea para fines publicitarios, informativos, educativos o de entretenimiento”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y cinco minutos, veinte segundos del veintiuno de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción del signo propuesto.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto la **Licenciada Reuben Hatounian**, en la representación indicada recurrió la resolución referida, en virtud de lo cual 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 Y NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza que deban ser considerados para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza de plano la inscripción solicitada, por considerar que el signo contiene términos que, relacionados con los servicios a proteger, lo hacen descriptivo y carente de la



aptitud distintiva necesaria, en razón de lo cual, la marca propuesta no es susceptible de protección registral al transgredir el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos d) y g).

Inconforme con lo resuelto, el apelante manifiesta que la marca pretendida no es descriptiva ni engañosa y que no provoca confusión, sino que es evocativa. Agrega que las palabras **MEDIA** y **CHANNEL** tienen múltiples significados, tanto en español como en inglés y que bajo ninguna circunstancia pueden identificarse exclusivamente con **medios de comunicación**, siendo que para el caso de *media* únicamente cuando proviene del vocablo inglés *mass* es que hace referencia al conjunto de medios de comunicación. Por lo anterior, es claro que los términos que conforman el signo propuesto pueden significar diversas cosas según su receptor lo perciba, dado lo cual no es correcto afirmar que MEDIA CHANNEL se pueda ligar a medios de comunicación masiva como pretende el Registro. Advierte la solicitante que debe analizarse el signo en su conjunto, tal como lo determina la normativa marcaria, lo cual aplicado al caso de estudio evidencia que no describe el servicio que pretende proteger ni indica cuál es éste “...sino que solamente evoca una idea (certera) respecto de los servicios que identifica, precisamente a efectos de generar en el consumidor promedio esa distintividad necesaria frente a otras marcas competidoras...” En este sentido, el signo no describe sino que “...evoca la idea de un “canal” o una “vía” (el circuito cerrado de televisión) a través del cual se difunde contenido publicitario, informativo, educativo o de entretenimiento, que es previamente producido por las (sic) misma empresa y bajo la misma marca...”. En razón de dichos alegatos solicita que se revoque la resolución que recurre y se continúe con el trámite de inscripción.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. En derecho marcario, la distintividad es una particularidad de la marca y representa su función esencial, siendo que su misión se dirige a hacer posible que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar un producto o servicio de otros similares que se encuentren en el mercado y con ello ejercer libremente su derecho de elección.



De este modo, dentro de las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos -las cuales derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger- podemos encontrar los contenidos en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, en donde se establece que no puede ser inscrita una marca que consista en:

“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.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, calificándolo, describiéndolo o, en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio a que se refiere.

De tal manera, 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, así que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Advierte este Tribunal que **“MEDIA CHANNEL (DISEÑO)”**, solicitado para *servicios de difusión de programación y producción de contenido para circuitos cerrados de televisión utilizados para la comunicación ya sea para fines publicitarios, informativos, educativos o de entretenimiento*, está compuesto por términos de uso común en el sector de comunicación, con fines publicitarios, educativos y de entretenimiento, en clase 38, lo mismo de producción para ser utilizada en clase 41. Siendo que el solicitante traduce los términos que conforman el signo como: MEDIA, CANAL.



Consultado el vocablo “*MEDIA*” en el diccionario en línea WordReference.com, tenemos que su significado, entre otros, es: “...(*TV, radio, papers, etc.*) *medios de comunicación...*” (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=media>)

Asimismo en el Diccionario de la lengua española (DRAE), dentro de otros significados encontramos: “*media*. [...] **11.** *m. Cosa que puede servir para un determinado fin. Medios de transporte, de comunicación...*” y “*media*³. (*Del ingl. mass media*). **1.** *m. pl. Conjunto de los medios de comunicación...*” (<http://lema.rae.es/drae/?val=media>). De lo que resulta claro que el vocablo se refiere a medios de comunicación, siendo los medios informativos, etc., los canales que se utilizan precisamente para difundir la información.

Igualmente, el indicado diccionario en línea traduce: “...*channel* (*TV station (TV)*) *canal, vía...*” (<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=channel>).

A su vez, según el DRAE, consultado en (<http://lema.rae.es/drae/?val=canal>):

“...*canal*. (*Del lat. canālis*).

[...]

18. *m. Cada una de las bandas de frecuencia en que puede emitir una estación de televisión y radio.*

19. *m. Estación de televisión y radio.*

[...]

21. *m. Ling. Conducto físico por el que circula el mensaje...*”

En este sentido, se puede observar que MEDIO y CANAL son palabras sinónimas, al referirse a un medio específico para canalizar la información.

De tal modo, de conformidad además con el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, estas palabras son de uso general en el sector y descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de protección para las listas de servicios solicitadas. De ahí que lleva



razón el Registro en el sentido que la marca carece de aptitud distintiva, violentando los incisos d) y g) del artículo 7 de la relacionada Ley.

El hecho, como indica el apelante en sus agravios, de que *media* y *channel* tengan diversos significados en idioma español, algunos de los cuales podrían resultar arbitrarios, no es de recibo porque las marcas deben de cotejarse según la reacción del consumidor o mercado meta y en este caso el mercado meta de los servicios interpretará las palabras en el sentido común con que se usan de forma reiterada y general **en ese sector**.

De ahí que, para ese sector de consumidores, los términos serán interpretados normalmente como se indicó líneas atrás, resultando descriptivos de las cualidades de esos servicios, caracterizados por ser difundidos a través de un canal o un medio de comunicación. El signo no es evocativo, ya que no se requiere ningún esfuerzo del consumidor para llegar a la conclusión de que hay una relación entre los servicios a proteger y los medios y canales de comunicación. Se trata de términos genéricos que no deben de ser apropiados por los competidores en ese sector como marcas y por este motivo no pueden ser objeto de protección registral con fundamento en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las indicadas razones, esta Autoridad de Alzada declara sin lugar el recurso presentado por **PUBLICCHANNEL T. V., S.A.**, representada por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos, veinte segundos del veintiuno de abril de dos mil catorce, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 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

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de **PUBLICCHANNEL T. V., S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cinco minutos, veinte segundos del veintiuno de abril de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“MEDIA CHANNEL (DISEÑO)”**. 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

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca con falta de distintividad
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55