

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0348-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “h tv (DISEÑO)”

HTV, LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10404-2013)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 841-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HTV, LLC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en One CNN Center, Atlanta GA 30303, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos y tres segundos del nueve de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre de 2013, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“h tv (DISEÑO)”**, en **Clase 41** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de entretenimiento, a saber, provisión de programas de multimedia en curso en el campo de música distribuida mediante varias plataformas a través de formas múltiples de medios de transmisión”*.



SEGUNDO. En resolución de prevención dictada a las 14:51:12 horas del 10 de febrero de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios “**H2**”, bajo el registro número **231824**, en la clase 41 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada servicios idénticos y relacionados, propiedad de la **A&E TELEVISION NETWORKS, LLC**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos y tres segundos del nueve de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas* [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de abril de 2014, el Licenciado **Victor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **HTV, LLC.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “H2”, bajo el registro número **231824**, en **Clase 41** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 3 de diciembre de 2013, y vigente hasta el 3 de diciembre de 2023, para proteger y distinguir: *“servicios educacionales y de entretenimiento en la naturaleza de programas de televisión en vivo caracterizados por asuntos de interés humano en general; servicios educacionales y de entretenimiento en la naturaleza de programas de multimedia en vivo en campos de interés general; servicios de edición de programas de televisión y películas; programación de televisión; servicios de horarios de películas y de programas de televisión; proveer un sitio web de educación y entretenimiento caracterizado por información histórica abarcando historia mundial, ambientes históricos, dramas históricos, documentales históricos y asuntos históricos; servicios sindicados de programas de televisión; servicios de entretenimiento. A saber, operación de juegos en tiempo real para terceros mediante la Internet, plataformas móviles, y redes de computadora de áreas locales; servicios de juegos electrónicos provistos por medio de la Internet, plataformas móviles, y por medio de redes de computadora de áreas locales; servicios de entretenimiento, a saber, proveer uso temporal de juegos interactivos, no descargables”*, propiedad de la empresa **A&E TELEVISION NETWORKS. LLC**. (Ver folios 9 y 10)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial finalmente rechazó el signo solicitado al determinar su inadmisibilidad por razones intrínsecas toda vez que el signo solicitado resulta ser engañoso en relación al medio de transmisión del servicio a proteger, citando como fundamento de su denegatoria el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el aquí apelante expresa como agravios que el signo propuesto no resulta engañoso y da sus alegatos al respecto, dando una explicación de los diferentes medios



tecnológicos con los que se puede ver la TV, señalando que ya no se trata de aquella caja que tenía una señal con una antena, sino que se puede observar TV a través de diferentes medios. Por otra parte, manifiesta que otros de los motivos por los cuales se rechaza una marca perfectamente inscribible como la solicitada, es decir el argumento de que existe un antecedente registral denominado “H2”, no comparte el criterio de la Oficina de Marcas, en primer lugar por inconsistente, al rechazar la marca de su representada por la marca de servicios “H2” ya que en nada lleva relación con la marca solicitada “h tv (DISEÑO)”. Alega que la marca inscrita consta de una letra y un número a saber “H2”, y es totalmente diferente a la marca que se solicita “h tv (DISEÑO)”, porque incluso sus conceptos estructurales gramatical y visualmente analizados son claros e inconfundibles; y que al estar constituida únicamente de letras, difiere totalmente de la marca inscrita “H2” y por lo tanto las mismas pueden coexistir en el mercado.

Alega que no puede un tercero apropiarse de manera exclusiva de las letras del abecedario, y como se ha expuesto en infinidad de casos relativos a marcas constituidas por letras, la mínima diferencia provoca que su registro sea posible, y que quién tiene un derecho registral inscrito tenga que tolerar esos registros, en vista de lo débil que es el campo de las marcas constituidas únicamente por letras, resultando por demás evidente que entre la marca inscrita y la solicitada existen sobradas razones para considerar que se trata de marcas perfectamente distinguibles, y que pueden coexistir registralmente.

Concluye que cuando se trata de solicitudes de registro de marcas en donde se incluyen letras, deberá analizarse si dichas letras no están copiando una marca inscrita en el mismo orden, elementos figurativos y constitutivos en la misma clase, y como se ha señalado “h tv (DISEÑO)” contempla una serie de elementos que la hacen coexistir pacíficamente con la marca citada por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que tienen suficientes elementos que permiten su coexistencia registral, sin que por ello los consumidores vayan a encontrarse ante el peligro de una confusión marcaria, ya que no existe en la composición del signo “h tv (DISEÑO)” elemento alguno que viole la normativa contenida en el artículo 8 de la Ley de

Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que planteó el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal no comparte su razonamiento legal para el rechazo de la marca solicitada, sea la violación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que se considera que al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de esa ley, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa. Bajo esos supuestos que se definen: si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los servicios de la marca solicitada y la inscrita, toda vez que la marca inscrita protege y distingue: *“servicios educacionales y de entretenimiento en la naturaleza de programas de televisión en vivo caracterizados por asuntos de interés humano en general; servicios educacionales y de entretenimiento en la naturaleza de programas de multimedia en vivo en campos de interés general; servicios de edición de programas de televisión y películas; programación de televisión; servicios de horarios de películas y de programas de televisión; proveer un sitio web de educación y entretenimiento caracterizado por información histórica abarcando historia mundial, ambientes históricos, dramas históricos, documentales*



históricos y asuntos históricos; servicios sindicados de programas de televisión; servicios de entretenimiento. A saber, operación de juegos en tiempo real para terceros mediante la Internet, plataformas móviles, y redes de computadora de áreas locales; servicios de juegos electrónicos provistos por medio de la Internet, plataformas móviles, y por medio de redes de computadora de áreas locales; servicios de entretenimiento, a saber, proveer uso temporal de juegos interactivos, no descargables”, algunos idénticos y otros relacionados directamente con los servicios que intenta proteger y distinguir la marca solicitada, en la misma clase 41 de la nomenclatura internacional, sean “servicios de entretenimiento, a saber, provisión de programas de multimedia en curso en el campo de música distribuida mediante varias plataformas a través de formas múltiples de medios de transmisión”, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que los signos enfrentados **“h tv (DISEÑO)”**, y **“H2”**, son signos, mixto el solicitado, aunque esté compuesto solo por letras en una tipografía especial sin un elemento figurativo propiamente dicho y denominativo el inscrito. Ante ello debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada uno de estos. Sobre el particular se ha dicho que: “[...] Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. [...]” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“h tv (DISEÑO)”** y de la marca inscrita **“H2”**, observa este Tribunal que los términos **“h tv”** y **“H2”** se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, resultando estos



altamente similares tanto gráfica, fonética como ideológicamente; además, podría suponerse, por la identidad de algunos y la relación que hay entre los servicios cotejados, que los protegidos con la marca solicitada, se encuentran siempre directa e indirectamente relacionados con los de la marca inscrita, según se dijo supra.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto los signos enfrentados, se advierte entre ellos similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser el elemento preponderante de los signos enfrentados la letra “h” y “H”, elemento común entre éstas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad fonética en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los signos, ya que se advierte una identidad y una relación entre los servicios que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los amparados por la ya inscrita, pudiendo generarse riesgo de confusión y riesgo de asociación en los adquirentes de los servicios, toda vez que son servicios requeridos por una generalidad de uso masivo.

Con fundamento en lo expuesto, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente resultan improcedentes. Por un lado, señala el recurrente en su escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los servicios que protegen son distinguibles. Dicho agravio no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal algunos servicios son idénticos y otros se

encuentran relacionados con los de la marca inscrita. Respecto a los signos tal como advirtió este Tribunal, son semejantes al compartir la letra “H” como factor tópico.

Precisamente, los incisos c) y e) del artículo 24, dispone: “[...] **Reglas para calificar semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: [...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...] e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; [...]”.

Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios a través de una marca u otro signo distintivo, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados, por encontrarse inscrita la marca de servicios “**H2**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**h tv (DISEÑO)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HTV, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos y tres segundos del nueve de abril de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.



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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **HTV, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos y tres segundos del nueve de abril de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma. Se deniega la inscripción del signo solicitado. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33