



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0262-TRA-PI**



**Oposición a Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica “**

**TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-830)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 0853-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del cinco de noviembre del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número 1-679-960, en carácter de apoderada especial de **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta minutos y veinticinco segundos del diecinueve de febrero del dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2014, **AISHA ACUÑA NAVARRO**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1054-893 en su condición de apoderada de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca



“  ”, para proteger y distinguir: Software informático para publicación e intercambio de medios digitales e información vía redes informáticas y de comunicación global; software informático para el control y administración de aplicaciones de acceso a servidores; herramientas de desarrollo de software informático; software informático para usar como interfaz de programación de aplicaciones (API); software informático para crear índices de información, índices de sitios web e índices de otros recursos de información; software informático para aplicación e integración de bases de datos; software de aplicación, en particular, para teléfonos móviles y computadoras Tablet, en clase 9 .

**SEGUNDO.** Que los avisos respectivos se publicaron en las ediciones de La Gaceta N° 166, 167 y 168 de los días 29 de agosto, 1 y 2 de setiembre del 2014, dentro del plazo conferido y mediante memorial recibido el 29 de octubre del 2014, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, de calidades y representación citada, presentó oposición contra la marca solicitada, alegando: *“Que el signo solicitado es similar a la marca: “MIO” registro 207251, vigente hasta el en clase 38. Las marcas presentan identidad gráfica, fonética e ideológica ya que comparten un 90% de sus elementos, la única diferencia es la letra “o” del signo registrado. La marca solicitada debe leerse como MÍ, por lo que presenta semejanza gráfica con la marca registrada. Ideológicamente ambas representan la forma del determinante posesivo de primera persona personal singular. La marca solicita “MI” absorbe en su totalidad la marca registrada “MIO”. La marca solicitada se presta a confusión con la marca registrada, ya que ambas protegen productos y servicios relacionados, sumado a esto se presenta semejanza gráfica, fonética e ideológica que incrementa esa confundibilidad”.*

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas cuarenta minutos y veinticinco segundos del cinco de noviembre del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve:**



*“Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de TELEVISORA DE COSTA*



*RICA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “ MIO ” en clase 9 presentada por AISHA ACUÑA NAVARRO, en su condición de apoderada de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., la cual en este acto se acoge”.*

**CUARTO.** 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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de la empresa recurrente, la siguiente marca:

“**MIO**” registro 207251, vigente hasta el 17/02/2021, para proteger y distinguir: Telecomunicaciones, servicios de telefonía móvil; servicios de valor agregado en un servicio de esa naturaleza, tales como SMS (mensajería de texto), MMS (mensajería multimedia), ringbacktones, wallpapers, servicios de contenido (fotos, videos); servicios de Internet móvil; servicios de transporte de señales a través de redes de



telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva; servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; servicios dedicados nacionales e internacionales; servicios de acceso VSAT {terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional; servicios de red inalámbrica digital; servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet; servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor); servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de videoconferencias; servicios de televisión abierta o por suscripción; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión, en clase 38.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que no existen argumentos legales para declarar con lugar la oposición planteada por la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, contra la solicitud



de la inscripción de la marca en clase 9 internacional, ya que los signos no presentan identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión en el consumidor, y distinguen productos y servicios no relacionados.



Por su parte la apelante fundamenta sus agravios en que: *“el criterio del Registro para declarar sin lugar la oposición es incorrecto, por cuanto el distintivo que se pretende registrar no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en marca. Las diferencias entre los signos son insignificantes, las cuales no le dan distintividad suficiente para ser objeto de registro”*.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS.** Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, no le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, hecho que no se da en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, 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.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.



Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las marcas en cotejo son:

### **SIGNO SOLICITADO**



**Clase 9:** Software informático para publicación e intercambio de medios digitales e información vía redes informáticas y de comunicación global; software informático para el control y administración de aplicaciones de acceso a servidores; herramientas de desarrollo de software informático; software informático para usar como interfaz de programación de aplicaciones (API); software informático para crear índices de información, índices de sitios web e índices de otros recursos de información; software informático para aplicación e integración de bases de datos; software de aplicación, en particular, para teléfonos móviles y computadoras Tablet.

### **MARCA REGISTRADA**

#### **MIO**

**Clase 38:** Telecomunicaciones, servicios de telefonía móvil; servicios de valor agregado en un servicio de esa naturaleza, tales como SMS (mensajería de texto), MMS (mensajería multimedia), ringbacktones, wallpapers, servicios de contenido (fotos, videos); servicios de Internet móvil; servicios de transporte de señales a través de redes de telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes de radiodifusión sonora o televisiva; servicios de transmisión, emisión y/o recepción de signos, señales, escritos, datos, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, conductores, ondas radioeléctricas, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos; servicios dedicados nacionales e internacionales; servicios de



acceso VSAT (terminal de apertura muy pequeña) nacional e internacional; servicios de red inalámbrica digital; servicios de Internet; servicios de voz sobre Internet; servicios de red privadas virtuales; servicios de acceso internacional a Internet; servicios de frame relay (servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor); servicios de redes digitales de accesos integrados; servicios de videoconferencias; servicios de televisión abierta o por suscripción; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión.



Desde el punto de vista gráfico [  / MIO] no presentan similitud capaz de crear confusión en el consumidor, no se puede indicar que el signo solicitado está incluido en la marca registrada, pues se trata de una grafía diferente, es una marca figurativa que puede ser apreciada de varias formas y no exactamente como lo quiere hacer ver el apelante, quien pretende que el consumidor la apreciará como **MI**, en eso apoya la supuesta similitud. El signo solicitado es una marca figurativa, puramente gráfica, no genera una sola imagen para el consumidor quien la puede apreciar de varias formas, como una letra M con un punto, una silueta humana ejercitándose, etc., es un signo abstracto que se percibe visualmente distinta al signo denominativo **MIO**.

Fonéticamente no es posible el cotejo marcario, ya que el signo solicitado es figurativo no cuentan con parte denominativa capaz de ser comparada con la parte denominativa del nombre comercial registrado.

Ideológicamente el signo solicitado podría ser apreciado por el consumidor como la letra “M”, en sentido no evoca el mismo concepto del adjetivo posesivo MIO.



El Tribunal en el cotejo de los signos concuerda por lo dicho por el Registro ya que del análisis en conjunto de los signos no se aprecian semejanzas capaces de causar confusión en los planos analizados.

La evaluación del posible riesgo de confusión entre dos signos no estriba estrictamente en el cotejo de estos, sino que deberá también evaluarse la similitud entre los productos y/o servicios protegidos, de modo que la diferencia gráfica, fonética e ideológica deberá ser más relevante cuando mayor sea la similitud de productos. Lo anterior es así, ya que la marca consiste en el binomio signo y producto, y no un signo aislado.

Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, establecido en el artículo **25** párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo **8°** ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor. En el caso de estudio considera este Tribunal que entre los productos solicitados de la clase 9 y los servicios de la clase 38 distinguidos por la marca registrada, se puede dar cierta relación en el tanto que los productos de clase 9 son auxiliares o accesorios a los servicios de telecomunicaciones, pero esa similitud no genera confusión en el consumidor por las diferencias tan marcadas en el plano gráfico, fonético e ideológico, antes desarrollado.



Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no coincidiendo con los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que la marca de



fábrica solicitada “”, para proteger y distinguir: Software informático para publicación e intercambio de medios digitales e información vía redes informáticas y de comunicación global; software informático para el control y administración de aplicaciones de acceso a servidores; herramientas de desarrollo de software informático; software informático para usar como interfaz de programación de aplicaciones (API); software informático para crear índices de información, índices de sitios web e índices de otros recursos de información; software informático para aplicación e integración de bases de datos; software de aplicación, en particular, para teléfonos móviles y computadoras Tablet, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta minutos y veinticinco segundos del diecinueve de febrero del dos mil quince, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

***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, N° 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 la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, apoderada especial de la compañía **TELEVISORA DE COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta minutos y veinticinco segundos del diecinueve de febrero del dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la



oposición presentada para que se continúe con la inscripción de la marca solicitada, en clase 9 de la nomenclatura internacional. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTORES**

### **Inscripción de la marca**

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos**
- TNR. 00.42.55**