

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0387-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “travel CHANNEL (diseño)”

SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-15)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 0928-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con quince minutos del doce de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Reino Unido, con domicilio en One Fleet Place, London EC4m 7WS, Reino Unido, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, cuarenta segundos del trece de abril del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de enero del dos mil quince, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo:



como marca de servicios, para proteger y distinguir, “Servicios de comunicación, a saber, la transmisión de contenido de audio y visual que consiste en sonidos, imágenes, videos y datos a través de satélite, cable, red de fibra óptica, redes de comunicación inalámbrica y una red informática mundial, servicios de video por pedido, “streaming” de material de audio, visual y audio, visual y audiovisual a través de una red informática mundial, servicios de medios móviles del tipo de transmisión electrónica de contenido de medios de entretenimiento, proporcionar tableros de anuncios electrónicos en línea y foros para la transmisión de mensajes entre usuarios”, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las nueve horas, doce minutos, cuarenta segundos del trece de abril del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, “**Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “TRAVEL CHANNEL (DISEÑO)” para la clase 38 internacional.**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de abril del dos mil quince, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y un minutos, cuarenta segundos del ocho de mayo del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta segundos del cinco de mayo del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.



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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

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. En el caso concreto se está solicitando



la marca de servicios para la protección de: “Servicios de comunicación, a saber, la transmisión de contenido de audio y visual que consiste en sonidos, imágenes, videos y datos a través de satélite, cable, red de fibra óptica, redes de comunicación inalámbrica y una red informática mundial, servicios de video por pedido, “streaming” de material de audio, visual y audiovisual a través de una red informática mundial, servicios de medios móviles del tipo de transmisión electrónica de contenido de medios de entretenimiento, proporcionar tableros de anuncios electrónicos en línea y foros para la transmisión de mensajes entre usuarios”, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, doce minutos, cuarenta segundos del trece de abril del



dos mil quince, basándose en el artículo 7, incisos g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado.

La representación de la empresa recurrente el diecisiete de noviembre del dos mil catorce, interpuso recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embargo, no expresó los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por el Registro mencionado. No obstante, esta Instancia de Alzada, mediante resolución dictada a las quince horas del veintitrés de julio del dos mil quince, le concedió un plazo de quince días hábiles para que presentara sus alegatos y otras pruebas, indicando en escrito de contestación presentado el catorce de agosto del dos mil quince, los siguientes agravios: **1.-** El signo es evocativo ya que nadie puede viajar a través de un canal. **2.-** El Registro ha permitido otras marcas evocativas: las marcas evocativas son registrables. **3.-** La marca se encuentra inscrita en otros países.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que

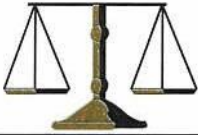


presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

De lo anterior, tenemos que analizado el presente caso, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto, lo es la establecida en sus incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:



“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

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

[...]

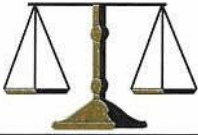
c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación del producto

[...]

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

En relación a la marca propuesta, cabe indicar, que la misma es el nombre común del servicio. Los servicios a amparar son: “Servicios de comunicación, a saber, la transmisión de contenido de audio y visual que consiste en sonidos, imágenes, videos y datos a través de satélite, cable, red de fibra óptica, redes de comunicación inalámbrica y una red informática mundial, servicios de video por pedido, “streaming” de material de audio, visual y audio, visual y audiovisual a través de una red informática mundial, servicios de medios móviles del tipo de transmisión electrónica de contenido de medios de entretenimiento, proporcionar tableros de anuncios electrónicos en línea y foros para la transmisión de mensajes entre usuarios”, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, éstos son básicamente la transmisión por diversos medios de información audiovisual sobre viajes, por ende, **TRAVEL CHANEL**, o sea “**Canal de Viajes**”, solamente es una forma de llamar a esos servicios, por ende, cae en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y de rebote por no contener otros elementos que le otorguen la distintividad suficiente también le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la ley citada.

De acuerdo a lo anterior, podríamos decir, que lo alegado por la recurrente, en cuanto a que el signo solicitado es evocativo ya que nadie puede viajar a través de un canal, cabe indicar, que el servicio provisto es de brindar información sobre viajes a través de un canal de televisión, por eso no resulta ser evocativo sino que se refiere directamente al servicio brindado.



En cuanto al alegato, que el Registro ha permitido otras marcas evocativas, y las marcas evocativas son registrables, pero en este caso, en virtud de lo señalado anteriormente, no estamos ante una de ellas, ya que TRAVEL CHANNEL (CANAL DE VIAJES), es la forma común de llamar los servicios a proteger, de ahí la aplicación del inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Respecto de que el signo solicitado se encuentra inscrito en otros países, considera esta Instancia de Alzada, traer a colación lo que en lo conducente indica el voto número 0352-2015, de las 9:55 horas del 14 de abril del 2015, respecto del principio de territorialidad:

“Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. “El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de

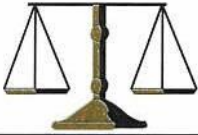


territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro) Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era edición, Civitas, Madrid, p. 74.”

Del voto referido, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, no significa que dicha aceptación sea una condición sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de inscribir la marca propuesta, ello, en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina argentina y española, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen. Como puede apreciarse, este principio es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se regirá por la ley nacional.

Partiendo de las consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, concluye este Tribunal que el signo propuesto “**travel CHANNEL (diseño)**”, en **clase 38** de la Clasificación Internacional de Niza, no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, cuarenta segundos del trece de abril del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de



30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL (UK) LIMITED**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, doce minutos, cuarenta segundos del trece de abril del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. 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 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

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69