
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0356-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA



TELEVISORA DE COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-6387)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0449-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con siete minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-006829, domiciliada en Sabana Oeste Mata Redonda, Edificio René Picado, frente al Estadio Nacional, La Sabana, San José, Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:15:59 del 22 de junio de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Fernando Artavia Quesada, portador de la cédula de identidad número 1-0511-0991, productor de televisión, vecino de San José, solicitó el registro de la marca de fábrica, servicios



y de comercio para proteger y distinguir en clase 25 camisetas, gorras sombreros, pañuelos, capotes, zapatos. Clase 38 la teledifusión de un programa de televisión que va a ser difundido a nivel nacional e internacional, mismo que trata sobre actividades taurinas y equinas, así como concursos diversos donde los participantes obtienen algún premio o reconocimiento, además de la participación de personajes cómicos, de entretenimiento, toreros, bufos (payasos), caballistas y montadores. Clase 41: un programa de televisión que va a ser teledifundido a nivel nacional e internacional, mismo que trata sobre actividades taurinas y equinas, así como concursos diversos donde los participantes obtienen algún premio o reconocimiento, además de la participación de personajes cómicos, de entretenimiento, toreros, bufos (payasos), caballistas y montadores.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el día 15 de noviembre de



2022, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca: , presentada por el señor Fernando Artavia Quesada, alegando que su representada es titular de



marcas inscritas en las clases 38, 41 y 35 y existe similitud con la marca solicitada.

Por medio de resolución de las 09:15:59 del 22 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, declara sin lugar la oposición y acoge la marca por considerar que existen diferencias entre los signos a nivel gráfico y fonético y concluye que los signos pueden coexistir en el mercado, sin otorgar derechos exclusivos sobre los elementos denominativos que la conforman. Lo anterior de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La representación de la empresa oponente **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.** presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1.- El criterio del Registro de Propiedad Intelectual para rechazar la oposición es incorrecto por cuanto, los signos en conflicto generan una impresión similar en el consumidor, dadas las similitudes sustanciales que existen en cuanto a sus aspectos conceptuales, visuales, ortográficos y fonéticos. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos, en este caso la similitud es clara.

2. Se refiere de forma amplia a los antecedentes de la empresa TELEVISORA DE COSTA RICA y a los antecedentes de las marcas de su



representada , en clase 38, 41 y 35 y señala que es un atropello injustificado a los derechos de propiedad intelectual de su representada, el fallo maltrata las marcas, registros, reputación y prestigio; con la resolución se traslada solapadamente al solicitante parte de los derechos construidos a lo largo de muchos años por su representada.

3. Los servicios son casi idénticos, los consumidores van a creer que los productos y servicios son un nuevo programa de su representada con mercancía relacionada con este programa o por lo menos está avalada por ella.

4. Existe confusión indirecta, el solicitante se encuentra incurriendo en un comportamiento de un mal comerciante, ya que está tratando de apropiarse de la reputación de marcas de terceros.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas

y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con

los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin descomponerlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, que califican las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinan sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al

consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. 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;

[...]

Bajo esa conceptualización, es necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

SIGNO SOLICITADO



Clase 25 camisetas, gorras sombreros, pañuelos, capotes, zapatos. Clase 38 la teledifusión de un programa de televisión que va a ser difundido a nivel nacional e internacional, mismo que trata sobre actividades taurinas y equinas, así como concursos diversos donde los participantes obtienen algún premio o reconocimiento, además de la participación de personajes cómicos, de entretenimiento, toreros, bufos (payasos), caballistas y montadores. Clase 41: un programa de televisión que va a ser teledifundido a nivel nacional e internacional, mismo que trata sobre actividades taurinas y equinas, así como concursos diversos donde los participantes obtienen algún premio o reconocimiento, además de la participación de personajes cómicos, de entretenimiento, toreros, bufos (payasos), caballistas y montadores

MARCAS DE SERVICIOS INSCRITAS



Registro n°216764

Clase 38: telecomunicaciones; 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 vía satélite; servicios de transmisión, emisión y difusión de programas de televisión que permiten al usuario personalizar el horario de transmisión.



Registro n°216780

Clase 41: educación; capacitación, entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de producción de programas de televisión incluyendo, pero no limitado a, programas televisivos de ayuda social, de concursos, de entretenimiento, de entrevistas, de esparcimiento, de geografía, de historia, de humor, de información, de noticias, de presentación de artistas, de turismo y de variedades; servicios de producción de programas de televisión culturales, deportivos, educativos, infantiles y musicales; servicios de producción de programas de televisión en directo y diferido; servicios de producción de programas de televisión abierta o por suscripción; servicios de educación, información y esparcimiento vía Internet.



Registro n°216763

Clase 35: comercialización de programas de televisión, cortometrajes, películas y documentales.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que los signos confrontados son mixtos, es decir se componen de diseño y además de elementos denominativos; desde el punto de vista gráfico se comprueba que, entre el elemento literal de los signos inscritos **“verano TOREADO”** y del signo solicitado **“LAS Corridas DEL Verano”**, existen importantes diferencias, ya que en el conjunto de las marcas inscritas además de la palabra **“verano”**, incluye la palabra **“TOREADO”**; mientras que la solicitada además de **“verano”**, contiene las palabras **“LAS Corridas DEL”**; observa este Tribunal que si bien es cierto los signos tanto el solicitado como los inscritos contienen la palabra **“verano”**, se diferencian en cuanto a las palabras en el signo solicitado **“LAS Corridas DEL”** y en las inscritas **“TOREADO”**.

Además, en cuanto al diseño, las figuras que componen los conjuntos tienen diferencias sustanciales, los signos inscritos tienen una palmera con hojas y tallo verde, con un círculo amarillo, fondo azul y blanco en diferentes tonalidades y la figura de un toro en color café oscuro y claro, en apariencia dentro de una ola, con las palabras **“verano TOREADO”** en la parte inferior del diseño. Mientras que el diseño del signo solicitado tiene los elementos que lo componen, dentro de un cuadrado de fondo negro, con un círculo bordeado en blanco dentro del cual se observan las palabras **“LAS Corridas del Verano”**, además de la figura de un toro

color negro montado en un camión amarillo que en su parte de atrás transporta implementos de verano y detrás de esos dibujos se aprecia el cielo en tonos de azul degradados.

En cuanto al cotejo fonético, la diferencia es aún más clara, toda vez que el sonido que se emite al pronunciar el signo pedido es diferente con los inscritos, “LAS Corridas DEL Verano” versus “verano TOREADO”.

Desde el punto de vista ideológico, no tienen relación entre ellas ya que al incluir el signo solicitado el conjunto de palabras “**LAS Corridas DEL Verano**” y las inscritas “**verano TOREADO**”, hacen que en definitiva en torno a las palabras **corridas** y **toreado** se produce una diferencia importante al tener ambos términos definiciones propias.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada en su totalidad.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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”. Ante ello, si los signos son similares o iguales, lo que procede es analizar si los productos o servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione; situación que no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos;

no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la empresa apelante **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, por lo que se deniega el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 09:15:59 del 22 de junio de 2022 emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:15:59 del 22 de junio de 2022 la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2022 02:07 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 25/11/2022 11:31 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2022 10:25 AM

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2022 10:11 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2022 10:04 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/CMCH /LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33