



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0031-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

MEDIA TV CORP, S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9168

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Filmi<sup>tv</sup>

## VOTO 0099-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del diez de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Jackson Andree Corrales Cortés, cédula de identidad 3-0523-0191, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MEDIA TV CORP, S.R.L.**, constituida y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Bloc Office Hub, quinto piso, Santa María Business District, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:40 horas del 10 de noviembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 18 de setiembre de 2023, el señor Jackson Andree Corrales Cortés, de calidades



conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la

Filmi<sup>tv</sup>

marca de servicios , para proteger y distinguir en **clase 35**: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en **clase 38**: telecomunicaciones; y en **clase 41**: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución dictada a las 14:23:40 horas del 10 de noviembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca propuesta, por conformarse de términos engañosos con relación a los servicios que pretende proteger en clases 35, 38 y 41 internacional, de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa MEDIA TV CORP, S.R.L., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios los siguientes:

1. Una vez realizados los estudios previos a la marca solicitada en el Registro de la Propiedad Intelectual como en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se determinó que no presenta analogías con otros registros marcarios nacionales e internacionales, además tanto su denominación como los logos que la conforman, le otorgan distintividad y no se genera riesgo de confusión o engaño en el consumidor. De ahí que, lo resuelto por la autoridad registral en la resolución de rechazo carece de fundamento.



2. La marca propuesta “Filmi TV”, refiere al término en inglés “Film”, que su traducción al español significa “película”, al cual se le añade la letra “i”, con el propósito de otorgarle distintividad, por otra parte, la abreviatura “TV”, alude a la palabra “televisión”; por ende, estos elementos complementan la naturaleza del tipo de actividades a las cuales pretende dedicarse el distintivo marcario solicitado para las clases 38 y 41, que respectivamente refieren a telecomunicaciones y educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, y que se brindan a través de la transmisión de películas, por medio de señal de televisión y programas dirigidos al entretenimiento, asimismo por medio del signo pretendido se intenta ofrecer servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina, como servicios accesorios; por tales razones, no se comprende la posición del Registro de la Propiedad Intelectual, al suponer que esta marca puede inducir en engaño al consumidor.
3. Como sustento de sus alegatos, hace alusión a la marca registrada “Con sabor a Melón”, que protege en clase 35 la ayuda en la explotación y dirección de una empresa comercial de compraventa, promoción y fabricación de ropa íntima, pijamas y accesorios; de ahí que, podría crear en el pensamiento del consumidor, que se trata de la venta de alimentos, siendo esto un ejemplo de la forma en que se puede mentalmente inducir al consumidor en un error.
4. Analizada la marca propuesta, no encaja en las prohibiciones



del artículo 7 de la Ley de marcas, mucho menos en el inciso j), como tampoco se fundamenta lo manifestado por la autoridad registral, respecto a que el vocablo "filmi", es evocativo e induce a error, por cuanto no existe en la normativa impedimento para que una marca en su composición emplee términos evocativos.

5. No se trata de limitar las clases conforme lo indicado por el Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que el propósito de su representada es lograr el registro de su marca, con la cual pretende brindar servicios de transmisión de películas, por medio de señal de televisión y diversos programas enfocados al entretenimiento, la contribución en la educación, formación personal y académica, como también transmisiones de espectáculos deportivos y culturales, además de manera paralela, busca poder brindar servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina por medio de su marca; por ende, limitar los servicios a proteger no viene al caso, por cuanto no se presenta error o confusión en el consumidor respecto de las clases 38 y 41, mucho menos en la clase 35, por tales razones debe el Registro cambiar el criterio dado en la resolución recurrida.
6. Solicita se acoja su recurso y se proceda con el registro de la marca de servicios solicitada, en las clase 35, 38 y 41 internacional; caso contrario, se conceda por parte del Tribunal Registral Administrativo, la posibilidad de realizar los cambios en la clasificación de servicios que se buscan proteger, con el fin de lograr su inscripción.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

**TERCERO. 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO SOLICITADO.** La marca es el signo que permite identificar los bienes o servicios producidos o proporcionados por una persona o empresa, distinguiéndolos de los de otras de su misma especie o clase. La Ley de marcas en su artículo 2 la define de la siguiente manera:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a



producir engaño o confusión a los consumidores.

Para el caso en estudio es necesario referirnos a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar el inciso siguiente:

**Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De acuerdo con este inciso, una marca es inadmissible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado tienda a inducir a error o engaño, sea con relación a la procedencia, cualidades o género del producto o servicio que se busca proteger y distinguir, o bien en relación con el solicitante o su titular. Con este tipo de prohibiciones, se busca proteger al consumidor al momento de realizar su acto de consumo, evitando asociaciones falsas y manteniendo la transparencia y competencia leal entre los operadores del mercado.

En ese sentido, el carácter engañoso de las marcas habrá de



determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

[...]

Sobre esta misma línea de pensamiento, el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 253, explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo [...] y no en relación con otro signo.”

Para ilustrar, el autor exemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal



contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.



Filmi<sup>tv</sup>

Para determinar si la marca pretendida , es engañosa, se debe considerar una de las reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J), que ayudará a determinar si esta se configura en engañosa, dicho numeral establece lo siguiente:

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

[...]

A partir de lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado



Filmi<sup>tv</sup>

, para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, para la protección de los siguientes servicios en **clase 35**: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en **clase 38**: telecomunicaciones; y en **clase 41**: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

Por consiguiente, la marca pretendida es mixta, compuesta por la



figura de un rectángulo de fondo negro, que en su interior presenta la palabra **Filmi**, escrita con una grafía especial en letras color celeste, además al lado derecho de ese término se muestra un círculo de fondo rojo, que contiene el vocablo **tv**, escrito en color negro en una grafía sencilla, además el término **Filmi**, no tiene significado en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que se está ante un vocablo de fantasía y la palabra **tv**, refiere a la abreviatura de televisión (Real Academia Española (2023). Recuperado el 14 de noviembre de 2024, de <https://dle.rae.es/contenido/abreviaturas-y-signos-empleados>).

Por lo anterior, resulta claro que el consumidor al estar frente a la



marca [REDACTED], esta resulta engañosa para los servicios solicitados, ya que el término **tv** indica al consumidor una característica o calidad que no se cumple en los servicios antes citados, transmitiendo el signo una errada asociación a los consumidores y lo induce a error a la hora de obtener los servicios, pues les está atribuyendo esa naturaleza específica, que va dirigida o relacionada con la televisión, y al no ser así, lo convierte en engañoso.

Es así como el signo pretendido encaja en la prohibición del inciso j) citado y atenta contra la condición de veracidad y honestidad de mercado, al respecto la doctrina más conteste indica:

Tampoco se registrarán como marcas aquellos signos que puedan inducir a error al público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio. Este tipo de marcas atenta



contra la condición de veracidad y honestidad que se impone en la competencia económica de la cual las marcas son un instrumento relevante. Esta norma es directamente aplicable a aquellos signos que suponen una indicación falsa o engañosa, susceptible de inducir a error al público de los consumidores respecto a la naturaleza, calidad o procedencia del producto o del servicio. (Casado Cerviño, A. (2000). *El sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica.*, España, Editorial Lex Nov., pp. 135 y 136)

Por lo citado, no es correcto el registro de signos engañosos en aras de mantener el orden público económico y velar por la veracidad del signo solicitado, que no se preste para generar falsas expectativas al consumidor.

En cuanto a los estudios previos realizados por el apelante a su marca, cabe indicar por este Tribunal que en el presente caso no se está objetando la distintividad de su signo o el rechazo por derechos de terceros, lo que se debate es el carácter engañoso que presenta.

Por otra parte, el gestionante tuvo la posibilidad de haber limitado sus servicios, como lo hace ver la autoridad registral en el auto de prevención de forma y fondo; sin embargo, al no haber realizado en su momento la limitación a su lista original de servicios objeto de protección, no es de recibo el alegato del recurrente para que en alzada se modifique su lista de servicios.

Finalmente, respecto a la marca registrada "Con sabor a Melón", que hace mención el recurrente, cabe indicar por parte de este Tribunal



que todo signo ingresado a la corriente registral debe ser valorado y analizado conforme a su propia naturaleza y fin, sea, en apego al principio de independencia de las marcas, por lo cual que debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos y de los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de rito, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución política

Por lo anterior y con fundamento en las cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que se debe rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, para proteger y distinguir en **clase 35**: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; en **clase 38**: telecomunicaciones; y en **clase 41**: educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Jackson Andree Corrales Cortés, apoderado especial de la empresa MEDIA TV CORP, S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:40 horas del 10 de noviembre de 2023, la que se confirma para denegar la inscripción



Filmi.

de la marca de servicios Filmi., en clase 35, 38 y 41 internacional.

#### POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Jackson Andree Corrales Cortés, en su condición de apoderado especial de la empresa **MEDIA TV CORP, S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:40 horas del 10 de noviembre de 2023, la que **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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

**DESCRIPTORES.**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

TE: EXAMEN DE LA MARCA

TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

**MARCA ENGAÑOSA**

UP: MARCA CONFUSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29