
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0550-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

VIVOX

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO, LTD, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5738)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0150-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora María Laura Valverde Cordero, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1331-0307, en su carácter de apoderada especial de **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO, LTD**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, con domicilio y establecimiento fabril y de servicios en 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, Guangdong, China en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:31 horas del 08 de octubre del 2019.

Redacta el juez Oscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su carácter de apoderada especial de **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO, LTD**, presentó solicitud de inscripción de la marca **“VIVOX”**

como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 09 internacional “*Teléfonos inteligentes, Teléfonos móviles, estuches para teléfonos celulares. Cubiertas para teléfonos celulares, películas protectoras adaptadas para pantallas de teléfonos móviles, soportes adaptados para teléfonos móviles, audífonos, auriculares para teléfonos móviles, palos autofoto para usar con teléfonos inteligentes cables, cables USB, adaptadores de potencia, Baterías eléctricas, Cargadores de batería, Bancos de energía móviles, baterías recargables, (Altavoces, Altavoces inteligentes, Auriculares inalámbricos para teléfonos inteligentes, Cargadores inalámbricos, Gafas inteligentes, Relojes inteligentes, Computadoras tipo tableta, Computadora tipo notebook, Televisores, Televisores inteligentes, intraauriculares inalámbricos, Altavoces inalámbricos,*”. Con el siguiente

diseño 

En resolución dictada a las 14:55:31 horas del 08 de octubre del 2019, **el Registro de la Propiedad Industrial** denegó la marca solicitada para inscripción, por razones extrínsecas al considerar que transgrede el artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al encontrarse

inscritos los signos 1- VIVO bajo el registro 130979 y  bajo el registro 214975 ambos propiedad de Telefónica S.A y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la marca solicitada para inscripción.*”

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada **María Laura Valverde Cordero**, en carácter de apoderada especial de **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO, LTD**, apeló la resolución relacionada, indicando en su recurso de apelación que al observar la marca solicitada y la inscrita que se nota la primera diferencia de que son marcas visualmente distintas que no conllevan a una vinculación. Continua manifestando que en cuanto los bienes y servicios los productos de su mandante se distinguen lo suficiente de los protegidos por Telefónica S.A en la misma clase, es decir que los productos inscritos no cuentan con el mismo propósito que el solicitado por lo que no existe similitud, indicando

que de conformidad con los criterios del Manual Armonizado los signos distintivos difieren en cuanto a la naturaleza de los productos de los signos inscritos, los canales de comercialización o prestación de servicios, el origen habitual de los productos y el público, por lo que concluye que los consumidores son diferentes. Agrega que su apoderado es una empresa dedicada a la fabricación de teléfonos móviles, mientras que VIVO son marcas de Telefónica S.A utilizada por su subsidiaria en Brasil únicamente, concluyendo que los signos pueden coexistir. Manifiesta que existen antecedentes registrales que comprueban que las marcas con un núcleo idéntico coexisten porque los productos difieren entre si al tener distintos canales de comercialización por estar destinados a fines diferentes, concluye que tanto la marca solicitada como las inscritas no son fonética y gráficamente similares por lo que pueden coexistir tanto en el mercado, como a nivel registral.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

- 1- **VIVO** Bajo el registro 130979 vigente hasta el 11 de enero de 2022 para proteger y distinguir en clase 9 internacional: “ *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas, calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores*”. **Titular Telefónica S.A.** (ver folio 7 expediente)



- 2- Bajo el registro 214975 vigente hasta el 12 de enero de 2022 para proteger y distinguir en clase 9 internacional: “ *Aparatos e instrumentos científicos,*

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión, o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústico; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores.” Titular Telefónica S.A (ver folio 9 expediente)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Que 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. Sin embargo, este Tribunal observa a folio 19 que en la resolución denegatoria el Registro de la Propiedad Industrial señala que la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas interpone el recurso de apelación, cuando lo correcto es la licenciada **María Laura Valverde Cordero**, por tratarse de un error material subsanable, se continúa con el conocimiento del presente asunto.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre

- a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca 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”.*

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que 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.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que 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;

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que “... el ***cotejo***

marcarlo es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del idéntico o parecido *contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.*

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



En clase 09 internacional “*Teléfonos inteligentes, Teléfonos móviles, estuches para teléfonos celulares. Cubiertas para teléfonos celulares, películas protectoras adaptadas para pantallas de teléfonos móviles, soportes adaptados para teléfonos móviles, audífonos, auriculares para teléfonos móviles, palos autofoto para usar con teléfonos inteligentes cables, cables USB, adaptadores de potencia, Baterías eléctricas, Cargadores de batería, Bancos de energía móviles, baterías recargables, (Altavoces, Altavoces inteligentes, Auriculares inalámbricos para teléfonos inteligentes, Cargadores inalámbricos, Gafas inteligentes, Relojes inteligentes, Computadoras tipo tableta, Computadora tipo notebook, Televisores, Televisores inteligentes, intraauriculares inalámbricos, Altavoces inalámbricos.*”

MARCAS INSCRITAS

VIVO

En clase 9 internacional: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesar, de medida, de señalización, de control inspección, de socorro salvamento y de enseñanza, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonidos o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, maquinas, calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores”* .



En clase 9 internacional: *“Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión, o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores extintores;*

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como los inscritos comparten la palabra VIVO o sea cuatro de las cinco letras, ya que el signo solicitado a simple vista se lee VIVO, ya que la X que se encuentra representada con un diseño especial y que según indica el solicitante la X posee forma de hélice.

En cuanto al cotejo fonético y considerando que tanto el signo solicitado como los inscritos comparten cuatro de las cinco letras, su pronunciación es muy similar, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico los signos no poseen similitud, ya que la marca propuesta **VIVOX** es una palabra de fantasía.

Con relación a los productos, se puede observar que los productos solicitados por la marca pretendida se encuentran incluidos dentro de los protegidos por las marcas inscritas, aparatos de reproducción de sonidos o imágenes, dentro de los cuales se encuentran los teléfonos móviles, además aparatos de control, acumulación y regulación de la electricidad, como los adaptadores de potencia, baterías eléctricas.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos; ya que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifican los signos inscritos, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón la apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende del estudio en conjunto que, hay similitud gráfica y fonética, ya que en cuanto a la similitud gráfica a simple vista los signos son denominativamente similares, igualmente ocurre con la pronunciación que es similar. En cuanto al alegato que los bienes y servicios de los productos de su mandante se distinguen lo suficiente de los protegidos por Telefónica S.A en la misma clase, al respecto se debe señalar que los productos solicitados por la marca propuesta se encuentran incluidos dentro de los protegidos por las marcas inscritas, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las 14:55:31 horas del 08 de octubre del 2019.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibile y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:31 horas del 08 de octubre del 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María Laura Valverde Cordero**, en su carácter de apoderada especial de **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO, LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:31 horas del 08 de octubre del 2019, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro de la marca **VIVOX** solicitada. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvw/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36