

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0139-TRA-PI**



**Solicitud de registro la marca de servicios:**

**TELEVISIÓN DIGITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-10652)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0499-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del veintiocho de setiembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de Ciudad Colón, cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELEVISIÓN DIGITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:28:46 horas del 9 de febrero del 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre del 2016, el licenciado Carlos Manuel Valverde Retana, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1056760219, en su condición de

apoderado especial de la empresa **TELEVISIÓN DIGITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 35, 38 y 41 de la nomenclatura internacional los siguientes servicios:

En clase 35, “gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”.

En clase 38, “telecomunicaciones”.

En clase 41, “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”.

**SEGUNDO.** Por resolución de las 13:28:46 horas del 9 de febrero del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

**TERCERO.** Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de febrero del 2017, la representación de la empresa solicitante presentó recurso apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 10:49:58 horas del 24 de febrero de 2017.

**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, previas

las deliberaciones de ley.

*Redacta la juez Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEFÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de servicios “**VIVO**”, registro número 130978, inscrita el 11 de enero de 2002, vigente hasta el 11 de enero del 2022, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional “servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales, administración comercial , trabajos de oficina, exportación, importación y representaciones, servicios de venta al detalle en comercio y servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas”. (folio 4 a 5).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEFÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de servicios “**VIVO**”, registro número 130977, inscrita el 11 de enero de 2002, vigente hasta el 11 de enero de 2022, para distinguir en clase 38 de la nomenclatura internacional, “servicios de telecomunicaciones”. (folio 6 a 7).


3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEFÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de servicios “**VIVO**”, registro número 225599, inscrita el 5 de abril de 2013, vigente hasta el 05 de abril de 2023, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional, “servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”. (folio 8 a 9).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEFÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de servicios “**VIVO**”, registro número 214974, inscrita el 12 de enero del 2012, vigente hasta el 12 de enero de 2022, para distinguir en clase 38 “servicios de telecomunicaciones”. (folio 10 a 11).

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **TELEFÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de servicios “**VIVO**”, registro número 215547, inscrita el 16 de enero del 2012, vigente hasta el 16 de enero de 2022, para distinguir en clase 41 de la nomenclatura internacional, “servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”. (folio 12 a 13).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el representante de la empresa **TELEVISIÓN DIGITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL**

**VARIABLE**, solicita la inscripción de la marca de servicios  para clase 35, “gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”. Clase 38, “telecomunicaciones” y en clase 41, “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”.

Existe en la publicidad registral la marca “**VIVO**” en **clase 35**, registro número 130978, que distingue, servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales, administración comercial, trabajos de oficina, exportación, importación y representaciones, servicios de venta al detalle en comercio y servicios de venta

al detalle a través de redes mundiales informáticas. En **clase 38**, registro número 130977, que ampara “servicios de telecomunicaciones”. En **clase 35**, registro número 225599, que protege servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina. En **clase 38**, registro número 214974, que distingue “servicios de telecomunicaciones, y en **clase 41**, registro número 215547, que distingue servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final, rechaza la inscripción de la marca solicitada por razones extrínsecas, bajo el fundamento del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante y apelante alega, **1.-** Que la marca pretendida consiste de los términos VIVO y CAM colocados en primer y segundo plano con letras de color blanco y un punto rojo (de la luz que se desprende cuando una cámara está en modo video) mientras que la marca inscrita es el término VIVO en forma aislada de color azul. **2.-** Que las marcas a pesar de compartir las mismas clases promocionan servicios con conceptos diferentes en el mercado: la denominación VIVO se refiere a telefonía móvil y televisión la que se pretende inscribir promociona televisión en vivo, siendo, poco probable que un consumidor vaya a confundir los servicios. **3.-** Que la marca solicitada está inscrita en su país de origen, por lo cual debe considerarse la existencia de estos registros en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del convenio de París.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso concreto, debe tomarse en cuenta que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de servicios **VIVO** en clases: 35 (registros 130978 y 225599), 38 (registros 130977 y 214974), y 41 (registro 215547), de la nomenclatura internacional, por lo que la comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, numerus apertus, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos, el cual citamos en lo que interesa:

“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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.  
(...)

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; (...)”

Así, tenemos que la apelante basa la diferenciación entre los signos, indicando que la marca solicitada usa los términos VIVO y CAM colocados en primer y segundo plano con letras de color blanco y un punto rojo (de la luz que se desprende cuando una cámara está en modo video) mientras que la marca inscrita utiliza el término VIVO en forma aislada de color azul. No obstante, no podemos perder de vista que la palabra VIVO no aporta aptitud distintiva a los signos que las contienen, porque entre ambas marcas **VIVO** y **VIVO CAM** sin realizar un esfuerzo para desmembrar los signos, el elemento distintivo se concentra en la expresión **VIVO**, contenida en los conjuntos marcarios bajo cotejo, lo cual hace que sean mayores las semejanzas

que las diferencias entre ellos. De ahí, que el alegato de la recurrente, respecto a que en la marca inscrita el elemento VIVO se encuentra en forma aislada, no es procedente, dado que lo relevante en el presente caso, es que el conjunto marcario que se pretende inscribir incluye el signo registrado. De manera que de la comparación de los signos y sin descomponer los elementos que los conforman, el término que sobresale es **VIVO**, el cual como puede observarse se ubica al inicio de las denominaciones, y es sobre el que va a recaer la atención de los consumidores.

En virtud de lo señalado anteriormente, tenemos que los signos desde el punto gráfico, coinciden en su elemento dominante VIVO, situación, que lleva a que los distintivos marcarios entren en conflicto, ya que la coincidencia en su factor tópico que a la vez constituye la parte preponderante crea una fuerte similitud visual, lo que genera un riesgo de confusión entre los consumidores.

Desde la perspectiva fonética, la marca a inscribir VIVO CAM (diseño), al tener en común el término VIVO de los signos inscritos, resultan semejantes, pues al ser pronunciadas tiene un sonido similar, hecho que genera una indiscutible posibilidad de confusión entre el público consumidor, pues este podría pensar que la marca solicitada tiene el mismo origen empresarial que las inscritas.

En cuanto al punto de vista ideológico, los signos confrontados al compartir la misma palabra **VIVO** evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que éste las relacionaría de manera directa con los servicios que comercializan uno y otro signo.

De acuerdo a lo anterior, el hecho que los elementos predominantes de los signos en conflicto, sean muy parecidos al grado de identidad, podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado, constituye una variación de la marca registrada o que exista conexión de carácter

comercial entre las empresas titulares de las marcas confrontadas, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En razón de lo indicado, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud al grado de identidad con los signos registrados, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más semejanzas que diferencias.

Tampoco se puede hablar de una diferenciación de los signos a través de la aplicación del principio de especialidad, ya que:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. **(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1 era edición, 2002, pág. 293)**

Los signos inscritos amparan: registro número **130978** “servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales, administración comercial, trabajos de oficina, exportación, importación y representaciones, servicios de venta al detalle en comercio y servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas”, en clase 35 de la nomenclatura internacional; registro número **130977** “servicios de telecomunicaciones”, en clase 38 de la nomenclatura internacional; registro número **225599** “servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, en clase 35 de la nomenclatura internacional; registro número **214974** “servicios



de telecomunicaciones”, en clase 38 de la nomenclatura internacional; registro número **215547** “servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento deportivos y culturales”, en clase 41 de la nomenclatura internacional.

De los servicios que protegen los signos registrados, se determina, que los servicios pedidos en clase 35 de la nomenclatura internacional, a saber, “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; en clase 38 de la nomenclatura internacional, “telecomunicaciones”, y en clase 41 de la nomenclatura internacional, “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, ya están contenidos en las marcas inscritas, por lo tanto podría entenderse por parte de los consumidores que los orígenes empresariales de cada uno de los signos son el mismo o que al menos se encuentran en algún tipo de asocio comercial. De manera, que la manifestación del apelante, en cuanto a que las marcas a pesar de compartir las mismas clases promocionan servicios con conceptos diferentes en el mercado no es correcta, ya que según su dicho, la denominación VIVO se refiere a telefonía móvil y televisión, la que se pretende inscribir, promociona televisión en vivo, siendo, poco probable que un consumidor vaya a confundir los servicios. Bajo este contexto se rechaza el agravio expuesto, ya que esta aseveración en caso de ser cierta, el distintivo marcario inscrito registros número 130977 y 214974 protegen en clase 38 de la nomenclatura internacional servicios de telecomunicaciones, resultando que la televisión como la telefonía móvil, se encuentran dentro de este tipo de servicios, por lo que se estaría ante servicios iguales, sea, “telecomunicaciones”.

En virtud de los argumentos expuestos, este Tribunal estima que el signo propuesto para registro en clase 35, 38 y 41 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **TELEVISIÓN DIGITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, dada la similitud contenida en el distintivo solicitado y la conexión existente de los servicios que pretende proteger y comercializar con relación a los servicios de las marcas registradas,

procediendo su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), y artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los incisos a), c), e) y f) del artículo 24 de su Reglamento.

Respecto a la aplicación del sistema de registro tal cual es contenido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, cabe advertir a la recurrente que éste podrá aplicarse cuando así sea pedido por las partes desde el inicio de su solicitud de registro marcario, cumpliéndose los requisitos allí establecidos. Pero aún así, debe tenerse en cuenta que lo pedido en dicha forma puede ser objeto de rechazo por parte de la Administración, ya sea por derechos de terceros, por características intrínsecas del signo, o por ser contrarias a la moral, al orden público, o por engañar al consumidor (inciso B del artículo citado).

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELEVISIÓN DIGITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:28:46 horas del 9 de febrero del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **VIVO CAM (diseño)**, en clase 35, 38 y 41 de la nomenclatura internacional.

**QUINTO. 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 de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELEVISIÓN DIGITAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:28:46 horas del 9 de febrero del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **VIVO CAM (diseño)**, en clase 35, 38 y 41 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**