

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0284-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
DE FÁBRICA Y COMERCIO**



VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-759)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0626-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1331-307, en su condición de apoderada especial de la empresa VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD, organizada y existente según las leyes de China, domiciliada en 283#, BBK Road, Wusha, Chang'ÁN, Dongguan, Guangdong, China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:17:39 horas del 25 de mayo del 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL. La empresa **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio mixta **VIVO** en clase 9 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “Aparatos de procesamiento de datos, Asistentes digitales personales [PDA], Aparatos de telecomunicaciones en forma de joyería, Aplicaciones de software descargables para teléfonos móviles, Computadoras tipo tableta, Terminales de pantalla táctil interactiva, Gafas inteligentes, Relojes inteligentes, Bolígrafos de pantalla táctil, Computadoras portátiles, Aparatos de reconocimiento facial, Instrumentos de navegación, Aparato de sistema de posicionamiento global (GPS), Teléfonos inteligentes, Teléfonos móviles, Correas para teléfonos celulares, Rastreadores de actividad portátiles, Fundas para teléfonos celulares, Estuches para teléfonos celulares, Películas protectoras adaptadas para pantallas de teléfonos móviles, Teléfonos inteligentes portátiles, Soportes adaptados para dispositivos móviles teléfonos, Gabinetes para altavoces, Altavoces inalámbricos, Auriculares, Auriculares inalámbricos, Audífonos para teléfonos celulares, Auriculares inalámbricos para teléfonos inteligentes, Palos selfie utilizados como accesorios para teléfonos inteligentes, Lentes selfie, Cables USB, Cables USB para teléfonos celulares, Adaptadores de corriente, Baterías eléctricas, Cargadores de batería, Baterías recargables, Cargadores inalámbricos, Cargadores de batería para teléfonos móviles, Intraauriculares inteligentes, Auriculares inteligentes, Gafas de realidad aumentada, Auriculares de realidad aumentada, Pantallas de realidad aumentada montadas en la cabeza, Gafas de realidad virtual, Auriculares de realidad virtual, Guantes de realidad virtual, Hardware de realidad virtual, Software de realidad virtual y aumentada, Altavoces inteligentes, Altavoces de inteligencia artificial, Televisión inteligente, Computadoras portátiles, Computadoras, Pantallas para teléfonos móviles, Soportes para teléfonos móviles de uso vehicular, Bancos de energía, Bandas inteligentes, Escalas para grasa corporal, Escalas con analizadores de masa corporal, Chips [circuitos integrados], Chips electrónicos”

Mediante resolución de las 11:17:39 horas del 25 de mayo del 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la solicitud de marca al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.**, apeló la resolución indicada y en escrito presentado ante este Tribunal manifestó en sus agravios que en virtud de que las marcas citadas como obstáculo para el registro se están traspasando a su representada, el fundamento de rechazo por confusión o asociación empresarial queda sin vigencia, pues se registran a nombre de su única representada. Por último, solicita continuar con el proceso y otorgar el edicto para su debida publicación, revocando la resolución recurrida y aporta la solicitud de traspaso.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que la marca de fábrica y servicios  registro 214975, en clase 9, propiedad de VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., se encuentra inscrita desde el 12 de enero del 2012, vigente hasta el 12 de enero del 2022 para proteger y distinguir en clase 9: “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”; con la anotación del 2020/06/17 - Transferencia (Anotación 2/136206) Status: Asentado desde

26/06/2020. (Certificación de RNPDIGITAL-1574777-2020 del 30 de setiembre del 2020, folio 32 Legajo de Apelación).

2.- Que la marca de fábrica **VIVO** registro 130979, en clase 9, propiedad de VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., se encuentra inscrita desde el 11 de enero del 2002, vigente hasta el 11 de enero del 2022 para proteger y distinguir en clase 9: “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, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.; con la anotación del 2020/06/17 - Transferencia (Anotación 2/136206) Status: Asentado desde 26/06/2020. (Certificación de RNPDIGITAL-1574780-2020 del 30 de setiembre del 2020, folio 34 Legajo de Apelación).

3.- Que la marca de fábrica y comercio **vivo** registro 283280, en clase 9, propiedad de VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD., se encuentra inscrita desde el 11 de octubre del 2019, vigente hasta el 11 de octubre del 2029 para proteger y distinguir en clase 9: “Aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones de móviles descargables para transmisión de datos; aparatos e instrumentos de navegación y posicionamiento electrónicos y vía satélite incluyendo sistemas de posicionamiento global; routers de redes informáticas; software informático para la creación de sitios web dinámicos; software de desarrollo de sitios web; bases de datos electrónicas; procesadores de datos programas informáticos para comunicación de datos; equipos para comunicación de datos y redes informáticas; software de tratamiento de datos; hardware de comunicación de datos; software para análisis de datos comerciales; software de aplicaciones de ordenador para teléfonos móviles; software interactivo; software informático para el suministro inalámbrico de contenidos; software de comunicaciones; software informático para la integración de aplicaciones y bases de datos; software informático para controlar y gestionar aplicaciones de servidor de acceso; software

para mejorar las capacidades audiovisuales de aplicaciones multimedia; gráficos descargables para teléfonos móviles; mapas digitales de ordenador; equipos y dispositivos de comunicación inalámbricos; dispositivos de red de área local inalámbrica; sensores de fibra óptica; sensores electrónicos; sensores sincrónicos; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos e instrumentos para el tratamiento, transmisión, almacenamiento, registro, recepción y recuperación de datos en formato codificado, de texto, de audio, de imágenes gráficas o de video o en una combinación de estos formatos; soportes de registro magnéticos, discos acústicos y ópticos; distribuidores de cambio de monedas y mecanismos para aparatos de previo pago; caja registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, programas de ordenador grabados y registrados, pantallas (de ordenador y de televisión), teclados (informática), ratones (informática), CD Rom, aparatos de telefonía, transmisores y receptores de imagen y sonido, centrales telefónicas; teléfonos; repetidores telefónicos contestadores telefónicos; extintores; publicaciones electrónicas (descargables electrónicamente); agendas electrónicas; aparatos de intercomunicación; interfaces (informática); programas de juegos; lápices electrónicos (para unidades de representación visual); lectores (informática); periféricos de ordenador; aparatos de televisión; mecanismos de previo pago para aparatos de televisión; módems; tonos de llamada descargables para teléfonos móviles; aparatos escolares; software para la supervisión de la red de nube; aparatos para telecomunicaciones móviles; hardware; microchips [hardware informático]; hardware VPN [red privada virtual]; llaves web USB para el lanzamiento automático de URL de sitios web pre programados; memorias intermedias (buffer) de datos; aparatos de transferencia de datos interactiva; software de realidad virtual; gafas de realidad virtual; hardware de realidad virtual; cascos auriculares de realidad virtual; programas de juegos de realidad virtual (software); interfaces (software); aparatos eléctricos de control de robots; aparatos de transferencia de datos interactiva;



dispositivos electrónicos digitales móviles de mano para enviar y recibir llamadas telefónicas, correo electrónico y otros datos digitales, para su uso como reproductor de audio en formato digital, y para su uso como ordenador de mano, asistente digital personal, organizador electrónico y bloc de notas electrónico; tarjetas magnéticas codificadas; tarjetas [inteligentes] (codificadas); hologramas; soportes para almacenar información, datos, imágenes y sonido; aparatos y equipos ópticos; con la anotación del 2020/06/17 - Transferencia (Anotación 2/136206) Status: Asentado desde 26/06/2020. (Certificación de RNPDIGITAL-1574805-2020 del 30 de setiembre del 2020, folio 36 Legajo de Apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, los certificados de marcas que constan a folios 32, 34 y 36 del legajo de apelación.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. De la documentación que consta en el expediente visible a folio 32 y 37 del legajo de apelación, se observa que la empresa **TELEFONICA, S.A.**

extitular de la marca de fábrica y servicios  registro 214975, marca de fábrica **VIVO** registro 130979, y la marca de fábrica y comercio  registro 283280, traspasó los signos indicados a favor de la empresa **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.** A este Tribunal le merece total credibilidad la prueba aportada (Hechos Probados 1,

2 y 3), sean las certificaciones actualizadas de las marcas en cuestión, donde se verifica que efectivamente el titular registrado es la empresa apelante.

En este sentido, y siendo que no existe obstáculo intrínseco o extrínseco para que la marca pretendida pueda proseguir el trámite de inscripción, es por lo que este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD, debiendo revocarse la resolución venida en alzada, y ordenar al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio **vivo**, si otro defecto ajeno al aquí analizado no lo impide.

SÉTIMO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Siendo que la pretensión de la representación de la empresa VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD, es la revocatoria de la resolución apelada y teniendo este Tribunal por acreditada la transferencia a la aquí apelante

de la marca de fábrica y servicios  registro 214975, marca de fábrica **VIVO** registro 130979, y la marca de fábrica y comercio  registro 283280, todas en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; se concluye que el motivo por el cual operó el rechazo de la presente gestión y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial, ha dejado de existir, careciendo de esa manera la resolución apelada de fundamentación para rechazar la solicitud marcaria por derechos de terceros

Debido a lo anteriormente expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en representación de la empresa **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:17:39 horas del 25 de mayo del 2020, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar se prosiga con el estudio de

registrabilidad de la marca de fábrica y comercio **vivo**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:17:39 horas del 25 de mayo del 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el estudio de registrabilidad de la marca de fábrica y comercio **vivo**, para clase 9 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33