



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0081-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “VIVA EL CARIBE”

VIVA EL CARIBE LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1865-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 793-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Juan Carlos Retana Otárola, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-755-737, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIVA EL CARIBE LIMITADA**, con cédula de persona jurídica 3-102-594182, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y seis segundos del catorce de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de marzo de dos mil diez, el Licenciado Juan Carlos Retana Otárola, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**VIVA EL CARIBE**”, para proteger y distinguir “*servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales*”, en **Clase 35** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y seis segundos del catorce de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha veinte de enero de dos mil once, el Licenciado Juan Carlos Retana Otárola, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca multiclase “*CARIBE VIVE*” bajo el **Registro No. 201405**, vigente desde el 31 de mayo de 2010 y hasta 31 de mayo de 2020, a nombre de la empresa GASILAN COMPANY LIMITADA., para proteger y distinguir en Clase 35 internacional “*Publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajos de oficina*”, (ver folios 23 y 24 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “*VIVA EL CARIBE*” tiene más similitudes que diferencias con la marca inscrita, “*CARIBE VIVE*” lo que denota ausencia de distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que su inscripción generaría un riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar que podría tener coincidencia en el lugar de venta o en la forma de distribución de los productos, dado que los protegidos por una y otra marca son de igual naturaleza, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que la coexistencia de los signos no producirá confusión por cuanto la marca solicitada contiene una manifestación expresiva de apoyo al Caribe, sea la expresión ¡Viva!, mientras que la inscrita califica al Caribe en relación con el verbo “vive” que refleja vitalidad. Lo procedente en este caso es que el Registro autorice la publicación del edicto de ley y si el titular del signo inscrito considera que se afecta su derecho, lo objete a través de los mecanismos pertinentes.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar,



sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaría es muy clara en negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al *público consumidor*, entendiendo como tal a otros comerciantes con un mismo giro comercial y al consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no, según de donde provengan.

Manifiesta el recurrente que los signos confrontados no son similares. No obstante, considera este Tribunal que, al analizarlos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto y el inscrito son muy semejantes. Asimismo, a nivel ideológico, ambas expresiones “*VIVA EL CARIBE*” y “*CARIBE VIVE*” remiten a la misma idea, lo que, aunado a la similitud de sus productos provoca que ambos signos resulten muy similares y por ello no es posible su coexistencia registral, en razón de lo cual, comparte este Tribunal el criterio del Registro a quo, en cuanto deniega el registro solicitado con el objeto de evitar un inminente peligro de confusión tanto en cuanto a los productos en sí mismos, como la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que ambos provienen de un mismo origen empresarial.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Juan Carlos Retana Otárola**, en representación de la empresa **VIVA EL CARIBE, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y seis segundos, del catorce de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Juan Carlos Retana Otárola**, en representación de la empresa **VIVA EL CARIBE, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y seis segundos, del catorce de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33