



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0216-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios: VIVA SPORTS**

**GNBLIS ENTRETENIMIENTO S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-7384)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 0870-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del cinco de noviembre de dos mil quince.***

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GNBLIS ENTRETENIMIENTO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos veintiocho segundos del treinta de enero de dos mil quince.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de agosto de 2014, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de servicio **VIVA SPORTS** en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Actividades deportivas*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con dieciséis minutos veintiocho segundos del treinta de enero de dos mil quince,



,dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GNBLIS ENTRETENIMIENTO S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de febrero de 2015, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

*Redacta la Jueza Ureña Boza, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



1.- **VIBA** bajo el número de registro 205096, vigente desde el 12 de noviembre de 2010 y hasta el 12 de noviembre de 2020, para proteger y distinguir en clase 41: “*Servicios de Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas.*”



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**VIVA SPORTS**” con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, en relación con la marca inscrita “**VIBA**” (**DISEÑO**) bajo el número de registro 205096, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica, y que ese criterio se contrapone a la posibilidad de descomponer las marcas cuestionadas, agrega que el Registro en su resolución centra su similitud en los términos VIBA y VIVA sin tan siquiera referirse al diseño de la marca y al término SPORT de la marca lo cual es incorrecto, señala que el término SPORT es el elemento que viene a dar total distintividad a la marca y que los servicios de ambos signos se encuentran protegidos en clase 41, siendo que los que protege su representada son exclusivamente actividades deportivas y que la registrada protege servicios varios que si bien tienen relación no necesariamente son actividades deportivas de manera exclusiva.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo



signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la



legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que, el signo inscrito es mixto y el solicitado es denominativo, siendo el distintivo solicitado:



**VIVA SPORTS**, y el inscrito  el cual está compuesto por un elemento gráfico dentro del cual se encuentran las palabras “VIBA” en color azul;

Como se puede observar con claridad, en los signos confrontados no existe similitud desde el punto de vista gráfico sin embargo comparten el elemento distintivo **VIBA/ VIVA** siendo la única diferencia gráfica en este primer plano la **V** en lugar de la **B** que tiene la inscrita, lo cual pueden confundir al consumidor, desde el punto de vista fonético igualmente las palabras **VIBA/ VIVA** se escuchan igual el signo solicitado, e igualmente desde el punto de vista ideológico se refieren al mismo concepto: vivir

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*



De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca inscrita protege en clase 41 entre otros productos actividades deportivas y es precisamente el producto que se pretende proteger con el signo solicitado.

**SEXTO.** Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y de otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada **VIVA SPORTS**, debe rechazarse "...dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas por cuanto ideológicamente son similares y busca proteger los mismos productos en clase 41 internacional.

De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los servicios que intenta amparar la marca pretendida con los servicios que distingue el signo inscrito y viceversa, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose **un riesgo de confusión**. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los servicios que comercializan la empresa solicitante y apelante **GNBLIS ENTRETENIMIENTO S.A**, y el titular de la marca inscrita.

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *"Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del*



*origen mediato de los productos o servicios que consume*". (LOBATO, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón el apelante al indicar que el diseño del signo inscrito hace que entre las marcas se produzca la diferenciación suficiente para poder coexistir y no producir confusión al consumidor; ya que en la visión de conjunto del signo inscrito destaca la palabra VIBA lo que hace que choque directamente con el solicitado, únicamente el diseño no es suficiente para que no exista riesgo de confusión ya que la parte gráfica en este caso es más fuerte y prevalece en el conjunto. Asimismo en cuanto al agravio de que la palabra "SPORTS" en el signo solicitado le otorga la distintividad, debe indicársele al apelante que la existencia de esta segunda palabra en el signo no elimina la posibilidad de riesgo con la inscrita, ya que como vimos, existe una marca registrada cuyo elemento preponderante es la parte gráfica que se encuentra incluida en el signo solicitado y en cuanto a los servicios están en la misma clase 41 para los mismos servicios: actividades deportivas, motivo por el cual principio de especialidad no es de aplicación.

**SETIMO.** Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GNBLIS ENTRETENIMIENTO S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos veintiocho segundos del treinta de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca **VIVA SPORTS**, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.



**OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GNBLIS ENTRETENIMIENTO S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos veintiocho segundos del treinta de enero de dos mil quince, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la solicitud presentada. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**