



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2015-0270-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo VIVA CINEMA

TV MEX CONTENIDO, S. DE R.L. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-10174)

Marcas y otros signos

VOTO 943-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con quince minutos del diecisiete de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **TV MEX CONTENIDO, S. DE R.L. DE C.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:11 horas del 26 de febrero de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 20 de noviembre de 2014, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condición dicha solicitó la inscripción de la marca de servicios **“VIVA CINEMA”** para proteger y distinguir: *“telecomunicaciones”*, en clase **38** de la Clasificación Internacional de Niza, y *“educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”*, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado en fecha 20 de enero de 2015, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición indicada, limitó la lista de productos a proteger

y distinguir de la siguiente manera: “*telecomunicaciones de películas latinoamericanas*”, en clase **38** de la Clasificación Internacional de Niza, y “*servicios de entretenimiento relacionados con películas latinoamericanas*”, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:53:11 horas del 26 de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “VIVA CINEMA” para la clase 38 y 41 internacional. ...**”.

CUARTO. Que por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de marzo del 2015, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en representación de la empresa **TV MEX CONTENIDO, S. DE R.L. DE C.V.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de 12 de mayo a 12 de julio de 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de servicios:

- a) “**VIVA**” bajo el registro número **180392**, desde el 30 de setiembre del 2018, y vigente hasta el 30 de setiembre del 2018, la cual protege y distingue: “*servicios de*



infocomunicaciones inalámbricas de mensajes multimedia, la descarga, visualizado o transferencia telemática, de texto, voz, imágenes fijas o en movimiento, videos de cualquier tipo y localización o ubicación de personas, negocios o lugares en general”, en clase 38 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **VOX POPULLI S.A.** (ver folios 44).

- b) “**VIBA (DISEÑO)**” bajo el registro número **205096**, desde el 12 de noviembre del 2010, y vigente hasta el 12 de noviembre del 2020, la cual protege y distingue: “*servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas*”, en clase 41 de la nomenclatura internacional, propiedad del señor **ALEXANDER BADILLA GUADAMUZ** (ver folio 45).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque la marca solicitada resulta inadmisibles por derechos de terceros y por ende imposible de apropiación, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito expresión de agravios argumenta que la marca solicitada cuenta con los suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de inscripción por las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas con las marcas registradas. Que debe aplicarse el principio de especialidad a favor de su representada en aras de permitir la coexistencia de signos similares que no tienen posibilidad de ser confundidos ya que su representada limitó sus servicios a “*telecomunicaciones de películas latinoamericanas*”, en clase **38** de la Clasificación Internacional de Niza, y “*servicios de entretenimiento relacionados con películas latinoamericanas*”, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas registradas están limitadas a “*servicios de*

infocomunicaciones y servicios de educación”, razón por la cual puede observarse que protegen servicios distintos y pertenecen a sectores distintos. Agrega que la marca inscrita “VIVA” está relacionada únicamente con comunicaciones de todo tipo de mensajes, descarga de imágenes, videos y equipos de localización. Por otro lado, la marca “VIBA (DISEÑO)” protege servicios de educación, formación y actividades deportivas, por lo que no lleva razón el Registro al indicar que los servicios están relacionados ya que como se dijo, su representada limitó la lista de servicios a telecomunicaciones relacionadas únicamente con películas latinoamericanas, no incluye mensajes de texto ni descarga de imágenes y videos, ni tampoco servicios de educación. Concluye que queda demostrado que las marcas enfrentadas están relacionadas a mercados distintos, por lo que el riesgo de confusión por parte de los consumidores es inexistente, los canales de distribución también difieren, ya que para conseguir cada una de las marcas, los consumidores deben acercarse directamente a las empresas y no se trata de servicios que se adquieren en cualquier lugar.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Al enfrentar el signo solicitado “VIVA CINEMA”, y las marcas inscritas “VIVA” y “VIBA (DISEÑO)”, coincide este Tribunal en el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial que conlleva la registración del distintivo propuesto en comparación con las marcas inscritas.

Se determina que la marca solicitada incluye las inscritas. En este sentido, se le aplica el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, para analizar la semejanza entre el signo solicitado y los signos inscritos; tomando en consideración el elemento preponderante los signos enfrentados “VIVA” y “VIBA” dando como resultado una semejanza capaz de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de la marca, por lo que no es posible que dichos distintivos marcarios puedan coexistir en el mercado, esto por cuanto además en lo que atañe a los servicios a pesar de la limitación a la lista de servicios efectuada por el apelante en ambas clases, el signo solicitado para registro pretende proteger y distinguir, “*telecomunicaciones de películas latinoamericanas*”, en clase **38** de la Clasificación Internacional de Niza, y “*servicios*



de entretenimiento relacionados con películas latinoamericanas”, en clase **41** de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas inscritas amparan *“servicios de infocomunicaciones inalámbricas de mensajes multimedia, la descarga, visualizado o transferencia telemática, de texto, voz, imágenes fijas o en movimiento, videos de cualquier tipo y localización o ubicación de personas, negocios o lugares en general”*, en clase **38** de la nomenclatura internacional, y *“servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas”*, en clase **41** de la nomenclatura internacional. De tal forma, a criterio de este Tribunal existe una vinculación o relación de los servicios de los signos en conflicto, por cuanto en la marca solicitada en la clase 38 se pide para *“telecomunicaciones de películas latinoamericanas”* y la inscrita *“VIVA”* en la misma clase para *“... visualizado o transferencia telemática, de ... videos de cualquier tipo...”*, por lo que son servicios coincidentes en su naturaleza que van directamente relacionados de lo específico a lo general. Además, si valoramos las definiciones dadas por la Real Academia Española a los términos **“telecomunicación”**: *“1. f. Sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios electromagnéticos”*; y **“telemática”**: *“2. f. Información y Telec. Aplicación de las técnicas de la telecomunicación y de la informática a la transmisión de información computarizada”*, se encuentran estrechamente relacionadas. En lo que respecta a la clase 41 la marca solicitada se pide para *“servicios de entretenimiento relacionados con películas latinoamericanas”* y la inscrita *“VIBA (DISEÑO)”* en la misma clase para *“servicios de ... esparcimiento ...”*, en donde **“entretenimiento”** y **“esparcimiento”** son sinónimos, por lo tanto este Tribunal encuentra estrecha relación en los servicios, situación que podría llevar al consumidor a que haga una asociación en cuanto al origen empresarial, lo que eventualmente puede causar confusión en éste, en el sentido que puede asumir que los productos provienen de un mismo empresario.

Con respecto a los agravios, no son de recibo los argumentos del apelante, en virtud de que ambos signos comparten un elemento que las asemeja de tal forma que se convierte en el elemento preponderante que lejos de diferenciarlas, permite relacionarlas provocando que el

consumidor las confunda y llegue a pensar que se trata del mismo servicio o del mismo origen empresarial, los cuales como se dijo se encuentran estrechamente relacionados en ambas clases.

A criterio de este Tribunal, dejando de lado el término “**CINEMA**” en la marca inscrita, el cual para los servicios relacionados con películas resulta una forma común de denominar la actividad en Costa Rica (el consumidor al escuchar el término “cinema” lo asocia con películas), y por lo tanto resulta en un elemento genérico dentro del conjunto, por lo que entonces el peso del cotejo recae sobre el término “**VIVA**”. Así las cosas, respecto de la marca “**VIVA**” inscrita bajo el registro número 180392 y en cuanto al elemento que concentra la aptitud distintiva en ambos signos, encontramos identidad, por lo que no se puede establecer una diferencia en el cotejo marcario.

Respecto de la marca “**VIBA (DISEÑO)**” inscrita bajo el registro número 205096, si bien gráfica e ideológicamente existen diferencias, éstas pierden peso en el cotejo ante la identidad fonética aunada a la estrecha relación en cuanto a los servicios antes apuntada.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los servicios que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los que amparan los signos inscritos, están relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... 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. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.

Bajo ese conocimiento no es posible la registración del signo solicitado, ya que el registrador al momento de dar trámite a la solicitud, la hace dentro de un marco de calificación y aplica el principio de legalidad, dentro de este principio está la normativa especial aplicable y dentro de esta el principio de especialidad utilizado como herramienta de calificación y precisamente este principio al aplicarlo nos da como resultado que los servicios de las marcas enfrentadas en las clases indicadas se encuentran relacionados, lo que podría causar un riesgo de confusión o de asociación al consumidor.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes. Por lo que al existir riesgo de confusión y de asociación entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca “**VIVA CINEMA**” presentada por la empresa **TV MEX CONTENIDO, S. DE R.L. DE C.V.**, siendo aplicable el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley citada.

QUINTO. Por las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que la marca propuesta no es factible de inscripción por derechos de terceros, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López**



Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **TV MEX CONTENIDO, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:53:11 horas del 26 de febrero del 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**VIVA CINEMA**”, en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TV MEX CONTENIDO, S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:53:11 horas del 26 de febrero del 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**VIVA CINEMA**”, en las clases 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

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