

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0251-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo VIVO (diseño)

Marcas y otros signos

Papelera Capules S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11857-2012)

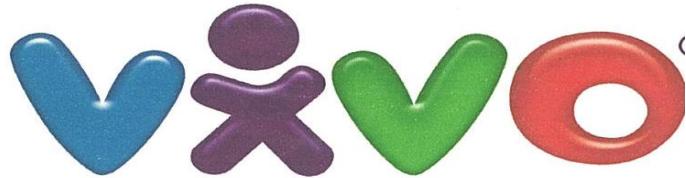
VOTO N° 1040-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del tres de octubre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Joel Valverde Rodríguez, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cinco-doscientos veintitrés-doscientos ochenta y tres, en su condición de apoderado especial de la empresa Papelera Capules S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y un minutos, treinta y dos segundos del seis de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de diciembre de dos mil doce, el Licenciado Valverde Rodríguez, representando a la empresa Papelera Capules S.A. de C.V., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir papel y artículos de papel, artículos de encuadernación y papelería.

SEGUNDO. Que por resolución de las trece horas, treinta y un minutos, treinta y dos segundos del seis de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha doce de marzo de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, cuarenta minutos, veintidós segundos, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, cuarenta y un minutos, ambas de quince de marzo de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. El Tribunal tiene por demostrado el siguiente hecho: que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica a nombre de Telefónica S.A. **VIVO**, registro N° 133183, vigente hasta el siete de mayo de dos mil veintidós, para distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional papel, cartón, artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), naipes, caracteres de imprenta, clichés (folios 79 y 80).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que limitó la lista solamente a cuadernos, y que la falta de pago debió haber sido prevenida y no desechar **ad portas** lo propuesto. Que las marcas contrapuestas son diferentes, y que su marca se encuentra inscrita en Honduras.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Los signos en conflicto deben ser cotejados, y para una mayor claridad en la contraposición de estos, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
VIVO	
Productos	Productos
Clase 16: papel, cartón, artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), naipes, caracteres de imprenta, clichés	Clase 16: papel y artículos de papel, artículos de encuadernación y papelería

En un primer escenario, la comparación entre los signos se hace desde el punto de vista denominativo y atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Para el caso que nos ocupa, el diseño propuesto puede fácilmente ser leído como VIVO, por interpretarse que el punto sobre la letra “X” puede ser asociado con la letra “I”. Ello podría generar un riesgo de confusión y un riesgo de que el consumidor interprete el diseño como “VIVO” y que los consumidores, al ordenar el producto y referirse a él lo llamen “VIVO”, ya que el signo propuesto no es pronunciable en el idioma español, donde normalmente las sílabas se acompañan con una vocal, y esto puede producir un riesgo de confusión con el signo “VIVO” inscrito.

Ahora, en un segundo escenario y siendo que los signos son confundibles entre sí, se debe hacer el cotejo respecto de los productos que se protegen. Bajo esa óptica, este Tribunal determina que los productos cuya protección se solicita, están contenidos en el listado de los que distingue la marca inscrita, sea son productos de imprenta y artículos de encuadernación, que se asocian entre sí y no da posibilidad de aplicar el principio de especialidad, que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas).

A manera de conclusión, del cotejo de los signos en conflicto se determinó que el consumidor entenderá al pronunciarlos, la idea de “vivo”, sea como sustantivo o como verbo. Esta identidad tanto ideológica como fonética entre ellos los hace confundibles de conformidad con el artículo 24 del Reglamento citado, que ordena poner énfasis en las semejanzas sobre las diferencias. Esta circunstancia presentada entre los signos, aunada con la identidad de productos, lleva a la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas, para rechazar la solicitud de inscripción propuesta.

Sobre la no aceptación del cambio propuesto en el listado, indica este Tribunal que el pago de la tasa correspondiente está establecido por Ley en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas, y siendo que las partes no pueden alegar desconocimiento de la Ley para obtener un beneficio procedimental. Aunado a lo anterior tenemos que la Administración Registral ya había prevenido el pago de la tasa, desde la resolución de las once horas, catorce minutos, seis segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, al manifestar: “*Se advierte al interesado que en caso de realizar algún tipo de corrección o modificación a la solicitud deberá aportar el comprobante de pago por \$25 de conformidad con lo establecido en el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.*” Al no haberse cancelado dicho rubro, bien hizo el **a quo** en no tomar en cuenta el cambio propuesto, el que, en todo caso, no viene a variar en nada el cuadro fáctico que se analiza, ya que el

producto “cuadernos” está contenido en el listado de la marca inscrita, que indica artículos de papel y artículos de encuadernación.

Sobre el registro de la marca en Honduras, indica este Tribunal que tampoco pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; y 93, 331 y 709 de 2012, entre otros.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, por existir una marca previamente inscrita que colisiona con la solicitada.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 el Licenciado Joel Valverde Rodríguez representando a la empresa Papelera Calpules S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y un minutos, treinta y dos segundos del

seis de marzo de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro

como marca del signo . 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.

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33