

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0325-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de servicios: “



”

LA NACIÓN S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen No. 2014-7202)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 0148-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0557-0443, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LA NACIÓN S.A**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:30:53 horas del 26 de marzo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 10 de marzo de 2006, ante el Registro de la Propiedad Industrial por la licenciada **Pía Picado González**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0354, y el licenciado **Joaquín Picado González**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0355, en su condición de apoderados especiales de la empresa **ILLINOIS BUSINESS CORP.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, solicitaron la

inscripción de la marca de servicios “”, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”.

SEGUNDO. Que en fecha 12 de diciembre de 2014, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LA NACIÓN S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en la marca de su propiedad “**VIVA**”.

TERCERO. Que mediante resolución de las 10:30:53 horas del 26 de marzo de 2015, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “... *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: I. Se tiene por no demostrada la notoriedad de la marca oponente VIVA en clase 16. II. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de LA NACIÓN, S.A., contra solicitud de inscripción de la marca “”, presentada por JOAQUIN PICADO GONZALEZ y PIA PICADO GONZALEZ en representación de ILLINOIS BUSINESS CORP, la cual en este acto se acoge. (...)”.*

CUARTO. Que en fecha 14 de abril de 2015, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa solicitante **oponente LA NACIÓN S.A.**, apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 nulidad o 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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.- “VIVA” bajo el número de registro 213458, vigente desde el 03 de noviembre de 2011 y hasta el 03 de noviembre de 2021, para proteger y distinguir en clase 16: *“Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; materiales de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); materiales de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta, clichés; y especialmente una publicación periódica”*, propiedad de la empresa LA NACIÓN S.A.

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 OUTDOOR (DISEÑO)”** con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro la marca solicitada fue admitida por el principio de especialidad ya que protege servicios en clase 35 que no se relacionan con los

productos en clase 16 de la marca registrada y en virtud de ello no se producirá confusión en los consumidores, por lo que rechazó la oposición presentada y acogió el signo solicitado.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante, en su escrito de agravios indicó que existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas, haciendo evidente el riesgo de confusión y/o de asociación. Señala que en el presente caso, es evidente que la idea que ambos evocan en la mente de un consumidor promedio es la misma ya que la marca es idéntica. Concluye que el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión sino un aspecto concreto que delimita una de sus dimensiones, por lo que en este caso, existe riesgo de asociación cuando se da la situación en que el signo a registrar, sin que evoque de manera directa el anterior, en el sentido de confundirse con él, sí que induce al consumidor a creer que existe cierta relación entre los dos signos en el sentido de pertenecer al mismo titular o inducir a creer en algún tipo de relación o conexión entre ellos. Señala finalmente que es evidente que la marca “VIVA” de su representada es una marca reconocida en Costa Rica y que debe gozar de protección especial.

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 puramente denominativo y el solicitado es mixto, siendo el distintivo solicitado:



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

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad en el denominativo “**VIVA**” encontrada entre el signo solicitado y el inscrito a criterio de este Tribunal, se ve disminuida en virtud de que los servicios y productos que protegen respectivamente el signo solicitado y el signo inscrito no se encuentran relacionados, por lo que en razón del principio de especialidad considera este Tribunal que los signos pueden coexistir.

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 productos que ampara el signo inscrito, no están relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto 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. ...”.

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 servicios, o para la misma clase pero para productos o servicios 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 no ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los servicios solicitados *“publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”*; no entran en competencia con la protección que fue solicitada para la marca inscrita; siendo que, aún y cuando un servicio de publicidad es susceptible de ser publicado en un periódico, tal paralelismo no es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los servicios solicitados, dado que lo protegido por la inscrita no es un servicio de publicidad, sino una publicación periódica, es decir el soporte o producto. A criterio de este Tribunal, el consumidor promedio, requerirá los servicios de publicidad, tendientes a generar una idea que puede o no ser gráfica, para hacerla circular en diferentes tipos de soporte; no necesariamente gráficos o impresos, sino que bien pueden ser sonoros o imágenes para televisión o internet; es decir es la idea publicitable; distinto al soporte –en este caso gráfico– donde se hará pública la idea. Tal diferencia, es totalmente apreciable por el consumidor, pues son dos acciones diversas, una: el servicio de generar la idea a publicitar y otra: la publicación que exige un soporte determinado. Por lo que no hay riesgo de confusión ni de asociación en este caso para el consumidor.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida no 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 **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LA NACIÓN S.A.**, en contra de la resolución dictada por Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:30:53 horas del 26 de marzo de 2015, la que en este acto se confirma, y en razón de ello, se declara sin lugar la oposición interpuesta y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**VIVA OUTDOOR (DISEÑO)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

SETIMO. 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 No. 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 **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LA NACIÓN S.A.**, en contra de la resolución dictada por Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:30:53 horas del 26 de marzo de 2015, la que en este acto se confirma. Se declara sin lugar la oposición interpuesta y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**VIVA OUTDOOR (DISEÑO)**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales. Goicoechea 04 de agosto de 2016.-



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.