RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0920-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio (VIVO diseño) (9)

BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-4488)

Marcas y otros Signos

VOTO Nº 0721-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del nueve de setiembre del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada ***Maríanella Arias Chacón,*** abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, apoderada especial de la compañía ***BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cuarenta y tres minutos dieciséis segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las once horas cincuenta y nueve minutos catorce segundos del cuatro de junio del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada ***Maríanella Arias Chacón***, en su condición de apoderada especial de la compañía ***BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.***, organizada y existente bajo las leyes de China, domiciliada en 255# BBKROAD, WUSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, GUAGDONG, CHINA, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio VIVO**,** en ***clase 9*** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir "***Computadoras, programas de computadoras (software descargable),***

computadoras de tabletas, aparatos de teléfono, teléfonos portátiles, teléfonos inteligentes, audífonos, baterías, eléctricas, aparatos de intercomunicación, instrumentos de navegación".

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas cuarenta y tres minutos dieciséis segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: "***POR TANTO:*** *Con base en las razones expuestas…* ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada…".***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las ocho horas cuarenta minutos treinta y seis segundos del veintinueve de octubre del dos mil catorce, la licenciada ***Maríanella Arias Chacón,*** representante de la compañía ***BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.***, interpuso recurso de revocatoria con apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, 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 del dos mil quince.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica:

, registro 214975, cuyo titular es ***TELEFONICA, S.A.,*** inscrito el 12 de enero del 2012 y vigente al 12 de enero del 2022, en clase 9 internacional, para proteger y distinguir: *"Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión, o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores".* (Ver Folio 8).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: **VIVO,** registro 130979, cuyo titular es ***TELEFONICA, S.A.,*** inscrito el 11 de enero del 2002 y vigente al 11 de enero del 2022, en clase 9 internacional, para proteger y distinguir: "*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de información y ordenadores; extintores".* (Ver Folio 10).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad

Industrial, consideró rechazar la inscripción del signo solicitado, al ser inadmisible por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con los signos inscritos, por cuanto protegen productos similares y relacionados., existiendo similitud grafica y fonética con los inscritos, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, violentando así el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada especial de la compañía en cuestión, indica en su apelación que el criterio del Registro es incorrecto por cuanto, los signos en cuestión presentan importantes diferencias a nivel gráfico que permiten su coexistencia registral y comercial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

> ***[…] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.***
> ***b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. […]***

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no

provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

> ***Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:***
> ***a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. […]***
> ***[…] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; […]***

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que "[…] el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles […] Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. […] así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; […]" [Tribunal Registral Administrativo,

resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la ***confusión ideológica*** 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.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

Signo	vivo	vivo	***VIVO***
Registro	***Solicitado***	***Inscrito***	***Inscrito***
N°	***------***	***214975***	***130979***
Marca	***de Fábrica y Comercio***	***de Fábrica***	***de Fábrica***
Protección y Distinción	*Computadoras, programas de computadoras (software descargable), computadoras de tabletas, aparatos de teléfono, teléfonos portátiles, teléfonos inteligentes, audífonos, baterías, eléctricas, aparatos de intercomunicación, instrumentos de navegación*	*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos de grabación, transmisión, o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores*	*Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de información y ordenadores; extintores*

Clase	***9***	***9***	***9***
Titular	***BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.,***	***TELEFONICA, S.A.***	***TELEFONICA, S.A.***

Como puede observarse en el caso que se analiza, existe en la publicidad registral otras marcas inscritas alrededor de la solicitada como lo son las marcas de fábrica y ***VIVO,*** cuyo titular es ***TELEFONICA, S.A.*** La solicitada es una marca mixta escrita en forma especial según el recurrente, aunque la grafía en que se presenta la palabra no genera mayor distinción y coincide en un todo con las marcas inscritas; por ende existe en los signos una identidad desde el punto de vista gráfico y fonético, incluso ideológico por el hecho de que ambas evocan de primera idea al consumidor lo que "vitalidad, actividad, frescura, etc."

El recurrente en su apelación manifiesta que ***"…el sector comercial al que se dirigen los productos de mi representada es específico…"***, al parecer se manifiesta sobre la diferencia de los productos, pero todos están muy relacionados uno con el otro, no opera el Principio de Especialidad pues los productos que busca proteger están íntimamente relacionados y destinados a satisfacer el mismo fin de los productos de la marcas registradas, como tampoco lo indicado sobre los puestos de venta, ya que el consumidor no los diferenciaría.

El Principio de Especialidad determina respecto del otorgamiento de un signo, el derecho de utilizarlo excluyendo a otros competidores que pretendan usar en el mercado un signo similar o idéntico para productos relacionados o idénticos en el mercado, según el tipo de consumidor y las formas en que se le presenta el producto o servicio, sector pertinente y en los perfiles y aspectos comunes del mercado.

Bajo este principio se permite la coexistencia de signos similares en la misma clase, si los productos o servicios a proteger son diferentes y no están relacionados. En el caso analizado, los productos solicitados como los registrados cumplen la función de satisfacer las necesidades tecnológicas del consumidor; esos conocimiento técnicos científicamente ordenados, que permiten diseñar, crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad; esto sumado al cotejo marcario realizado, pues el signo solicitado podría causar confusión al público consumidor, debido a que los signos son prácticamente idénticos en su grafía, pronunciación y evocación, se trata de una propuesta que no tiene mayor distintividad respecto al denominativo, lo cual concibe el riesgo de confusión en el tráfico mercantil.

En el mercado nacional e internacional, las marcas se crean e inscriben para ser utilizadas, se protegen porque su inscripción otorga al titular el derecho exclusivo de impedir que otras personas utilicen una marca igual o similar para los mismos productos o servicios, y evitar con ello confusión en los consumidores, dando un derecho de exclusiva al titular con el fin de que esos productos o servicios que ofrecen puedan ser distinguidos, ésta es la protección que refiere el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el llamado ***Derecho de exclusiva,*** donde la denominación ***VIVO*** está protegida por signos anteriores e inscritos en la publicidad marcaria, que de acuerdo a la norma indicada, el titular ***TELEFONICA, S.A.*** tiene un derecho de exclusiva sobre su signo inscrito.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de la apelación, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá

confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo anterior es procedente confirmar la resolución de las ocho horas cuarenta y tres minutos dieciséis segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada ***Maríanella Arias Chacón,*** representante de la compañía ***BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.***, sobre la inscripción de la marca de fábrica y comercio vivo, en clase 9 Internacional para proteger y distinguir "Computadoras, programas de computadoras (software descargable), computadoras de tabletas, aparatos de teléfono, teléfonos portátiles, teléfonos inteligentes, audífonos, baterías, eléctricas, aparatos de intercomunicación, instrumentos de navegación".

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por la licenciada ***Maríanella Arias Chacón, apoderada especial*** de la compañía ***BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y tres minutos dieciséis segundos del veintitrés de octubre del dos mil catorce, la que en este acto ***se confirma.*** Se deniega la inscripción del signo vivo. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***

MARCAS INTRÍSICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55