

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente 2017-0592-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica, comercio y servicio
(6, 9, 11, 35, 37 y 42)

TECNASA CR, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-2769)

Marcas y Otros Signos



VOTO 0232-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas cincuenta minutos del cinco de abril del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor de edad, casado, abogado, con cédula de identidad 1-433-939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **TECNASA CR, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San Rafael de Escazú, 400 metros al oeste de la Plaza de Deportes Fuentes del Obelisco, local 9, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:10:30 horas del 1 de setiembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:35:07 del 24 de marzo del 2017, el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial



de la empresa **TECNASA CR, S.A.**, solicitó la inscripción del signo para proteger y distinguir en las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:

En **Clase 6** para: “*Pisos falsos, pisos metálicos*”

En **Clase 9** para: “*Impresoras, fuente de alimentación electrónica (UPS)*”

En **Clase 11** para: “*A/C de precisión*”

En **Clase 35** para “*Servicios de administración, mercadeo, venta de sistemas de cómputo, cajeros automáticos, Puntos de Venta (POS)*”

En **Clase 37** para “*Servicios de mantenimiento, soporte e integración de cajeros automáticos*”

En **Clase 42** para “*Servicios de manejos de equipos y sistemas computacionales, servicios de asesoría previa a la compra de equipos computacionales, servicios y facilitación de accesorios de accesorios para equipos computacionales y de oficina, servicios de manejo de suministros para equipos computacionales; servicios preventivos y/o correctivos de equipos computacionales; servicios de procesamiento (elaboración) de planilla de computadora; servicios de desarrollo de aplicaciones de software (programación personalizada (a la medida} y sistemas contables, migración de datos); servicios de aplicaciones computarizadas; servicios de asesoría en licenciamiento (uso legal) de programas de computadoras; servicios de contratos corporativos; servicios de manejo de proyectos de cómputo de alta tecnología; servicios de manejo del centro de cómputo; servicios de solución de monitoreo de sistemas; servicios de cableado estructurado de redes (ccr); servicios de solución de seguridad de redes; servicios preventivos y correctivos de redes; servicios de análisis de rendimiento para la optimización de redes; servicios de soporte de sistemas de nivel II; servicios preventivos y/o correctivos de sistemas de nivel II. Servicios de mantenimiento, soporte e integración de sistemas de cómputo, Puntos de Venta (POS) y kioscos digitales*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:10:30 horas del 1 de setiembre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la marca solicitada para inscripción en las clases y para los servicios y productos Clase 9: Impresoras, fuente de alimentación electrónica (UPS), para los servicios de la clase 35: venta de sistemas de cómputo,*

para los servicios de las clases Clase 42: Servicios de manejos de equipos y sistemas computacionales, servicios de asesoría previa a la compra de equipos computacionales, servicios y facilitación de accesorios de accesorios para equipos computacionales y de oficina, servicios de manejo de suministros para equipos computacionales; servicios preventivos y/o correctivos de equipos computacionales; servicios de procesamiento (elaboración) de planilla de computadora; servicios de desarrollo de aplicaciones de software (programación personalizada (a la medida} y sistemas contables, migración de datos); servicios de aplicaciones computarizadas; servicios de asesoría en licenciamiento (uso legal) de programas de computadoras; servicios de contratos corporativos; servicios de manejo de proyectos de cómputo de alta tecnología; servicios de manejo del centro de cómputo; servicios de solución de monitoreo de sistemas; servicios de cableado estructurado de redes (cccr); servicios de solución de seguridad de redes; servicios preventivos y correctivos de redes; servicios de análisis de rendimiento para la optimización de redes; servicios de soporte de sistemas de nivel II; servicios preventivos y/o correctivos de sistemas de nivel II. Servicios de mantenimiento, soporte e integración de sistemas de cómputo, Puntos de Venta (POS) y kioscos digitales; no existe obstáculo alguno para la inscripción de los productos de la Clase 6: Pisos falsos (metálicos), pisos metálicos Clase 11: A/C de precisión Clase 35: Servicios de administración, mercadeo, Venta de cajeros automáticos, puntos de venta (POS). Clase 37: Servicios de mantenimiento, soporte e integración de cajeros automáticos”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 8:11:25 horas del 18 de setiembre del 2017, la representación de TECNASA CR, S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUENTO A LOS HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad



Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica donde es titular Tecnología Aplicada, S.A., registro 169118, para distinguir en clase 42 de la nomenclatura internacional “*Servicios de manejos de equipos y sistemas computacionales, servicios de asesoría previa a la compra de equipos computacionales, servicios y facilitación de accesorios de accesorios para equipos computacionales y de oficina, servicios de manejo de suministros para equipos computacionales; servicios preventivos y/o correctivos de equipos computacionales; servicios de procesamiento (elaboración) de planilla de computadora; servicios de desarrollo de aplicaciones de software (programación personalizada (a la medida) y sistemas contables, migración de datos); servicios de aplicaciones computarizadas; servicios de asesoría en licenciamiento (uso legal) de programas de computadoras; servicios de contratos corporativos; servicios de manejo de proyectos de computo de alta tecnología; servicios de manejo del centro de cómputo; servicios de solución de monitoreo de sistemas; servicios de cableado estructurado de redes (cccr); servicios de solución de seguridad de redes; servicios preventivos y correctivos de redes; servicios de análisis de rendimiento para la optimización de redes; servicios de soporte de sistemas de nivel II; servicios preventivos y/o correctivos de sistemas de nivel II*”, vigente hasta el 29 de junio del 2017. (v.f. 11 del expediente principal, y 95 legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



determinó rechazar parcialmente la inscripción de la marca  para la clase 9: Impresoras, fuente de alimentación electrónica (UPS), para los servicios de la clase 35: venta de sistemas de cómputo, para los servicios de las clases Clase 42: Servicios de manejos de equipos y sistemas computacionales, servicios de asesoría previa a la compra de equipos computacionales, servicios y facilitación de accesorios de accesorios para equipos computacionales y de oficina, servicios de manejo de suministros para equipos computacionales; servicios preventivos y/o correctivos de equipos computacionales; servicios de procesamiento (elaboración) de planilla de computadora; servicios de desarrollo de aplicaciones de software (programación personalizada (a la medida) y sistemas contables, migración de datos); servicios de aplicaciones computarizadas; servicios de asesoría en licenciamiento (uso legal) de programas de computadoras; servicios de contratos corporativos; servicios de manejo de proyectos de cómputo de alta tecnología; servicios de manejo del centro de cómputo; servicios de solución de monitoreo de sistemas; servicios de cableado estructurado de redes (cccr); servicios de solución de seguridad de redes; servicios preventivos y correctivos de redes; servicios de análisis de rendimiento para la optimización de redes; servicios de soporte de sistemas de nivel II; servicios preventivos y/o correctivos de sistemas de nivel II. Servicios de mantenimiento, soporte e integración de sistemas de cómputo, Puntos de Venta (POS) y kioscos digitales; esto en razón de ser inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos 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 distintivos, además de que la marca transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente TECNASA CR, S.A., indica en su apelación que existe una relación entre compañías sean: Tecnología Aplicada S.A. (TECNASA) de Panamá y Tecnasa CR, S.A. de Costa Rica pertenecen a un mismo grupo comercial, y donde la sociedad panameña autoriza a la

compañía costarricense al uso y registro de la marca en Costa Rica, puesto que los socios y representantes de ambas compañías son los mismos, existiendo entonces un interés de la compañía panameña en que la marca solicitada sea inscrita. De igual forma, el licenciado Eduardo José Zúñiga Brenes, quien comparte la representación de la TECNASA CR, S.A., manifiesta en la prórroga concedida por este Órgano Colegiado que, la marca solicitada será traspasada a TECNASA HOLDING CORPORATION. Por último, dice que “...*la marca bajo el registro 169118, se encuentra caduca y por tal razón ya no será un obstáculo, para continuar con el*

trámite de registro de la marca  , multiclase 6, 9, 11, 35, 37 y 42 expediente 2017-2769”. Por último, al ser las 14:23:39 horas del 12 de febrero del 2018, le fue asignado el documento 2018/4404 anotación 2/117119 sobre el traspaso de la marca .

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal habiendo analizado lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, así como lo alegado por el recurrente, considera que debe ser revocada la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en el presente asunto la marca

 registro 169118, donde inicialmente pudo haber causado un riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor medio, así como en la identidad de productos con

 la marca solicitada no se materializó, por ello este Tribunal no entra a realizar tipo alguno de cotejo, ya que la primera está caduca, según la última certificación aportada al expediente (v.f. 95 del legajo de apelación); por ello, no existen derechos de terceros que puedan ser violentados, esto aunado a que existe un contrato de cesión de marca Costa Rica con fecha 4 de enero del 2018, de la empresa panameña Técnica Aplicada S.A. a la empresa costarricense TECNASA HOLDING CORPORATION. (v.f. 90 del legajo de apelación).

Como puede apreciarse a la fecha de la certificación traída al expediente, el signo inscrito no está vigente y lo que consta es una transferencia con prevención y aclaración, misma que fue cancelada por error en la recepción desde el 20 de febrero del 2018 – anotaciones 2018-02-12/2018-02-14. (v.f. 95). No consta renovación en el trámite, lo significa que el titular no gestionó la renovación de la marca en mención, dentro del plazo establecido y anterior a la fecha de vigencia (29 de junio del 2017), ni dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores (sea hasta el 29 de diciembre del 2017), conforme lo estatuye el numeral 21 de la citada Ley, dado lo cual, a la marca de fábrica le sobrevino la caducidad.

Las marcas que caducan jurídicamente son incapaces de generar derechos o situaciones jurídicas para su antiguo titular, y el espacio que dejan vacío en el comercio puede ser válidamente apropiado por un tercero, siendo así que, en virtud de lo anteriormente expuesto corresponde a este Tribunal, partiendo de esta gestión probatoria, declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la empresa **TECNASA CR, S.A.**, debiendo revocarse la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca inscrita que hubiera podido impedir la inscripción del signo solicitado le acaeció el plazo de vencimiento y no se encuentra en tiempo para presentar la respectiva solicitud de renovación, dando cabida a que el citado Registro continúe con los



procedimientos de inscripción de la marca , en todas las clases solicitadas, sean 6, 9, 11, 35, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara *con lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la empresa **TECNASA CR, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:10:30 horas del 1 de setiembre del 2017, la que en este acto *se revoca*. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.72.33