
RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2016-0618-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de comercio: “BLACKBOARD”

BLACKBOARD INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-8586 acumulado con 2015-710)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0383-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del tres de agosto del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BLACKBOARD INC.**, una entidad estadounidense domiciliada en 650 Massachusetts Ave, NW, 6th floor, Washington, DC 2001, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:20 horas del 5 de setiembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el siete de octubre del dos mil catorce, el señor Marco Vinicio Bagnarello González, mayor, casado dos veces, ingeniero industrial, cédula de identidad número cuatro-cuatrocientos sesenta y cuatro-quinientos cuarenta y cuatro, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TELESERVICIOS DIGITALES JBM, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número 3-101-343719, domiciliada en San José, Moravia, de la Plaza Los Colegios trescientos

metros al norte y doscientos metros al oeste, solicitó la inscripción del signo **BLACKBOARD** como marca de comercio, para proteger y distinguir, “un software educativo que permite aprender a través de internet”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días cinco, ocho y nueve, de diciembre del dos mil catorce, en el Diario Oficial La Gaceta número doscientos treinta y cinco, doscientos treinta y seis y doscientos treinta y siete, y dentro del plazo conferido, el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BLACKBORAD INC**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de febrero del 2015, se opuso el 27 de enero del 2015, con la marca no registrada **BLACKBOARD**, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente número 2015-710, a la solicitud de la marca de comercio **BLACKBOARD**, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el señor **Marco Vinicio Bognarello González**, en representación de la empresa **TELESERVICIOS DIGITALES JBM, SOCIEDAD ANÓNIMA**, tramitada bajo el expediente 2014-8586, alegando que su marca fue usada con anterioridad desde 1997.

TERCERO. Mediante resolución de las 13:48:20 horas del 5 de setiembre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] **i.** Se declara sin lugar la oposición planteada por **MAURICIO BONILLA ROBERT**, en carácter de apoderado especial de **BLACKBOARD INC**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**BLACKBOARD**”, expediente 2014-8586, solicitado por **MARCO VINICIO BAGNARELLO GONZÁLEZ**, en carácter de apoderado generalísimo de **TELESERVICIOS DIGITALES JBH S.A.**, la cual se acoge. **ii.** Se deniega la solicitud de inscripción de la marca “**BLACKBOARD**”, expediente 2015-710, solicitada por **MAURICIO BONILLA ROBERT**, en carácter de apoderado especial de **BLACKBOARD INC**. **iii.** Se tiene por no demostrado el uso anterior de la marca “**BLACBOARD**”, alegado por la empresa **BLACKBOARD INC**. [...]”

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el tres de octubre del dos mil dieciséis, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa **BLACKBOARD INC**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 14:10:28 horas del 4 de octubre del 2016, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTO DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:45:59 horas del 14 de junio del 2016, acumuló los expedientes de mérito sean los números **2014-8586** correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**BLACKBOARD**” presentada en el Registro el 7 de octubre del 2016, por el señor **Marco Vinicio Bognarello González**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TELESERVICIOS DIGITALES JBM, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y el tramitado bajo el expediente número 2015-710, en clase 9 de la Clasificación Internacional Niza, referente a la solicitud de inscripción de la marca “**BLACKBOARD**” presentada en el Registro el 27 de enero del 2015, por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BLACKBOARD INC**, a fin de resolverlos conjuntamente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos

probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra en trámite de inscripción la marca **BLACKBOARD**, solicitada por la empresa **BLACKBOARD INC**, en clase 9 de la Clasificación de Niza, para proteger y distinguir, “software para la generación de cursos en línea de instrucción incluida la gestión y administración de cursos en línea de instrucción, tableros de anuncios electrónicos, canales de comunicación y recursos de base de datos y buscar, navegar, indexación, filtrado y recuperación de datos y el contenido de los ordenadores, redes informáticas e internet, la gestión de las fundaciones administrativas y de la comunidad para entornos universitarios y corporativos, aplicación de software para móviles que permite el acceso fuera de línea para el software del curso, descarga de código fuente de software de programa abierto y programación de aplicaciones de código fuente de software de programa abierto y programación de aplicaciones de interfaces, licencia de uso de los desarrolladores de software para construcción de extensiones, enlaces, funcionalidad y modificaciones a software para construcción de extensiones, enlaces, funcionalidad y modificaciones a software de aplicaciones existentes, herramientas, servicios y contenidos, parches de programas de software descargables, cartuchos de software descargables que contienen información relacionada con actividades educativas recopiladas por software accesorio de terceros computador, control de acceso y hardware de transacciones de sistema de valor almacenado y software de computo utilizado para el acceso electrónico a las instalaciones y acceso a los productos y servicios, y procesamiento de transacciones electrónicas a saber, autorización de tarjetas de crédito y de liquidación de operaciones, software descargable basado en la web para proveer comunicaciones electrónicas multimedia que permiten a los usuarios ver e intercambiar datos, documentos y aplicaciones con un explorador web o dispositivo móvil, para ver el estado en línea de otros usuarios, para permitir varios usuarios enviar mensajes y comunicarse a través de voz sobre IP con video con uno o más usuarios y para el intercambio de mensajes con grabaciones de voz, aplicaciones informativas para su uso en dispositivos móviles, a saber, teléfonos, PDA y ordenadores de mano, que permiten a los usuarios acceder de forma remota otras aplicaciones de software para obtener información, texto, imágenes y datos,

aplicaciones de software móviles que permiten a los usuarios acceder de forma remota otras aplicaciones de software para obtener información, texto, imágenes y datos para su uso en áreas de la educación y los negocios, aplicaciones de software móviles para instituciones académicas y universitarias que le permiten difundir información de inscripción a cursos, programa de curso y tareas, eventos del campus, calendarios, cursos capturados mediante video de conferencias, contenido de video, contenido de audio, cuentas por pagar, facturas, noticias, horarios, contenido deportivo y resultados, información deportiva, directorios de estudiantes y profesores, mapas, anuncios y otros, contenidas, datos e información a los estudiantes, y que permiten a los estudiantes a inscribirse en los cursos, horarios del plan, ver cuentas por pagar y facturas, participar en actividades comunitarias y sociales, gestionar contenido móvil, búsqueda de colecciones de imágenes, búsqueda de catálogos de bibliotecas, y establecer conexiones en directo con otros estudiantes y varios departamentos universitarios para chat en vivo, ayuda en vivo, solución de problemas y otros fines, software de mapas, programas informáticos para desarrollo de aplicaciones, implementación y administración, aplicaciones de software móviles para empresas que le permitan difundir información, eventos, calendarios, contenido de video, contenido de audio, noticias, calendarios, directorios, mapas y otros contenidos, datos e información para los empleados, y que permitan a los empleados para planificar horarios, participar en actividades sociales y relacionada con empleo de la comunidad, administrar el contenido móvil, y establecer conexiones en directo con otros empleados y oficinas”.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho no probado de interés para la presente resolución, se tiene que no se demostró el uso del signo BLACKBOARD en Costa Rica por parte de la empresa BLACKBOARD INC.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa **TELESERVICIOS DIGITALES JBM, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de marca de comercio **BLACKBOARD** en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación de la empresa BLACKBOARD INC, presentó oposición contra la marca solicitada, fundamentándose en el artículo 4 inciso a), artículo 8 inciso c), y artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, argumentando que su representada ha estado utilizando la marca BLACKBOARD desde enero de 1997, y la misma ha estado en el mercado durante un período de tiempo que la consolida en el giro comercial de los productos que comercializa. Señala, que su representada ha hecho esfuerzos en posicionar su marca dentro del mercado nacional. Las marcas poseen similitudes gráficas y fonéticas.

El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca **BLACKBOARD**, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada en el expediente **2014-8586**, la cual acoge. Deniega la solicitud de inscripción de la marca **BLACKBOARD**, en clase 9 de la Clasificación Internacional, tramitada en el expediente 2015-710, presentada por la empresa opositora **BLACKBOARD INC**, la que deniega. Asimismo, tiene por no demostrado el uso anterior de la marca **BLACKBOARD** alegada por la empresa **BLACKBOARD INC**.

La representante de la empresa opositora apela lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y dentro de sus agravios alega Que 1.- Actualmente BLACKBOARD es el proveedor más grande del mundo de sistemas de e-learning, en Costa Rica desde hace varios años, en instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), el Colegio de las Américas, Habitat for Humanity Intl, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) utilizan plataformas del sistema BLACKBOARD. Asimismo, BLACKBOARD fungió como uno de los principales patrocinadores del evento denominativo EDUTEC 2013, espacio de análisis y discusión para diseminar, reflexionar y valorar propuestas que fomenten la integración de las Tecnologías de la Información

y Comunicación (TIC) en los procesos educativos. 2.- Que el permitirse el registro del signo BLACKBOARD de la sociedad DIGITALES JBM, SOCIEDAD ANÓNIMA, vendría en detrimento del legítimo título que posee su representada sobre la denominación BLACKBOARD, por la similitud gráfica, fonética e ideológica.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto, la representación de la parte oponente alegó en su escrito de expresión de agravios uso anterior de la marca **BLACKBOARD** tramitada bajo el expediente número 2015-710 como medio de defensa para impedir la inscripción de la marca de comercio **BLACKBOARD** fundamentándose para ello, en el artículo 4 inciso a), y artículo 8 inciso c), en concordancia con el artículo 17, todos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En relación al uso anterior que alega la opositora, resulta importante señalar lo que establecen, el artículo 4 inciso a) y el artículo 8 inciso c), de la citada ley de marcas.

“Artículo 4º- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca.

- a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”

“Artículo 8º.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecto algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros:

[...] c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.”

De acuerdo a los numerales transcritos, se tiene que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad; posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que el derecho de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta quine tienen un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso previo.

En el caso que nos ocupa, y teniendo claro, que la empresa que se opone al registro de la marca **BLACKBOARD**, utiliza como defensa la figura del uso anterior para inscribir su marca, vale traer a colación lo que señala este Tribunal en el Voto N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, en cuanto a que corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca, que para tal efecto, constituyen medios de prueba de uso, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca.

De igual forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con el producto o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto

Respecto a lo anterior, y a efecto de ilustrar el tema, cabe mencionar que, en el Derecho Comparado, en lo que concierne a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:

“[...] Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

- La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca, por ejemplo los productos de la marca registrada que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, o cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y, cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro

De tal forma que, en cuanto al uso anterior alegado por la empresa apelante, estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o los servicios son puestos en el mercado. Al respecto el artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7878, indica expresamente, en lo que interesa: “[...] Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca [...]” sea el espíritu del legislador a la hora de promulgar esta regulación, fue introducir un requisito subjetivo, “que la marca debe ser usada”, ¿por quién?, la misma norma lo indica en su último párrafo por el titular, licenciatario u otra persona autoriza.

Continúa indicando dicha normativa en su párrafo segundo, que: “Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro”, con lo que establece un requisito material, “el uso debe ser real y efectivo, la marca debe ser usada tal y como fue registrada”, haciendo la excepción para elementos no esenciales y que no alteran la identidad de la marca.

Partiendo de lo expuesto, tenemos que, en el presente asunto, la parte opositora **BLACKBOARD INC**, no lleva razón cuando indica que su marca **BLACKBOARD**, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente número 2015-710, ha sido usada con anterioridad a la marca solicitada **BLACKBOARD** debido que ésta con la prueba de uso aportada en el expediente principal no demuestra el uso previo de su marca. Esto por cuanto la prueba presentada como lo referente a copias certificadas del sitio web de la Universidad Estatal a Distancia (folio 25 a 26 expediente principal), copias certificadas del contenido del sitio de consulta WIKIPEDIA BLACKBOARD (folio 27 y 28 expediente principal), copias certificadas del programa de implementación del aprendizaje móvil de la plataforma BLACKBOARD (folio 29 a 34 expediente principal), copias certificadas del sitio web EDUTEC Costa Rica 2103 (folio 35 a 36 expediente principal), copias certificadas del sitio web de la empresa BLACKBOARD INC, impulsando a la educación en cada capacidad (folio 37 y 38 expediente principal), copias certificada del sitio web de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT) (folio 39 a 40 expediente principal), copias simple de registro de la marca BLACKBOARD en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente 2015-710 (folio 41 a 46 expediente principal), copias certificadas y traducidas notarialmente de registros sobre la marca BLACKBOARD en países como: Australia, registro número 865604 de 9 de febrero de 2001 (folio 47 expediente principal y folio 21 y 50 legajo de apelación), Canadá, registros: número TMA 600227 de 22 de enero de 2004, y registro TMA 580,384 de 1 de mayo de 2003 (folios 50 y 51 expediente principal, y folio 23 y 39 legajo de apelación, República Popular de China, registro número 1983835, duración del registro 14 de setiembre del 2002), India, Gobierno de India, Registro de Marcas, Ley de Marcas 1999, Certificado de registro de marcas sección veintitrés (2)

Regla sesenta y dos (1), bajo el número 988527, de 6 de febrero de 2001 (folio 58 expediente principal, y 39 vuelto legajo de apelación), Estados Unidos de América, fecha de aplicación 08.02-2001, fecha de la convención 09.08.00, fecha de publicación 30. 09.2001, inscripción en el registro 02.01.2001 y registro número 4499612 de la marca Blackboard de 17 de agosto de 2001 (folio 60 expediente principal y folio 40 legajo de apelación), República Federal de Brasil, registro número B 824691776 de la marca Blackboard, 10 de julio 2007 (folio 48 expediente principal y folio 42 y 43 legajo de apelación), copias sin certificar de facturas de compra con el membrete de BLACKBOARD INTERNATIONAL B.V. (folio 69 a 75 expediente principal), copias certificadas impresiones de folletos publicitarios con información de la empresa BLACKBOARD INC y sus productos (folios 76 a 94 expediente principal y 47 a 65 del legajo de apelación).

En lo tocante a la prueba relacionada con el sitio web de la Universidad Estatal a Distancia, se observa que mediante un artículo publicado el 15 de mayo de 2015, se comunica que, desde los teléfonos inteligentes, los estudiantes de la UNED podrán ingresar a la plataforma de BLACKBOARD para cumplir con las actividades programadas en sus cursos en línea, gracias a la implementación del sistema Mobile Learning. Dicha página web como se desprende a folio 25 del expediente principal es de 4 de febrero de 2015 (ver certificación notarial a folio 26 del expediente notarial), sea, posterior a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de comercio BLACKBOARD, ya que ésta fue presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial para registro el 7 de octubre del 2014.

Por otra parte, en el sitio web de la Univesidad Latinoamericana de la Ciencia y la Tecnología (UlaCit) se señala que BLACKBOARD es un sistema de gestión de aprendizaje en línea. En cuanto a la prueba concerniente a la información contenida en sito de consulta WIKIPEDIA/BLACKBOARD, se comenta sobre el sistema BLACKBOARD como un programa de aprendizaje en línea, lo que se convierte en una especie de señal de ese programa de educación en línea con ese nombre. Cabe resaltar, que esta prueba de página web, es de 04 de febrero de 2015 (ver certificación notarial a folio 27 del expediente principal), es de fecha posterior a la

presentación de la marca de comercio BLACKBOARD, que fue presentada para su registro el 7 de octubre del 2014.

En cuanto a la prueba aportada copias certificadas impresiones de folletos publicitarios con información de la empresa BLACKBOARD INC y sus productos, y sobre la página web de WIKIPEDIA, únicamente hacen alusión o bien informan sobre el sistema o plataforma BLACKBOARD, con un aprendizaje o educación en línea, pero con ello, no demuestra la opositora el uso real y efectivo en Costa Rica, de los productos que identifica la marca BLACKBOARD con la que se opone a la solicitada por la empresa TELESERVICIOS DIGITALES JBH, S.A.

De conformidad con lo anterior, y tomando en cuenta lo estipulado en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a que el uso de un signo se entiende cuando los productos y servicios han sido puestos en el comercio en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, se tiene que la parte opositora con la prueba de páginas web aportadas, no logra demostrar que los productos que comercian con la marca BLACKBOARD, haya sido puesto en el mercado costarricense antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca BLACKBOARD de la empresa TELESERVICIOS DIGITALES JBM, SOCIEDAD ANÓNIMA, sea, antes del 7 de octubre del 2014, pues como se indicó líneas arriba las páginas web aportadas para probar el uso previo de la marca BLACKBOARD de la opositora, son de fecha 4 de febrero de 2015. Por lo que se puede observar que no demuestra que los productos identificados con esa marca se hayan estado usando de forma real y efectiva en el comercio costarricense con anterioridad al 7 de octubre del 2014.

En lo que atañe a las copias de las facturas con el membrete BLACKBOARD INTERNATIONAL B.V. Al respecto cabe indicar, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 10:33:46 horas del 24 de junio del 2016, le previno a la representación de la empresa opositora que aportara documento en que demostrara la relación existente entre las empresas

BLACKBOARD INC., y BLACKBOARD B.V, aludiendo que la empresa oponente es BLACKBOARD INC. Dicha prevención no fue contestada por la parte opositora. De ahí, que considera este Tribunal que al no responder la parte lo requerido en la prevención mencionada, no logra demostrar si la empresa BLACKBOARD INTERNATIONAL B.V., tenía conexión con la empresa oponente de la marca BLACKBOARD. Además, sobre esta prueba, cabe resaltar, que la misma no cuenta con el sello blanco del notario que certifica. Si bien la factura que corre a folio 72 del expediente principal posee el membrete de la empresa oponente BLACKBOARD INC, ésta no cuenta con el sello blanco del notario, dado que éste es un requisito que debe cumplirse de conformidad con el artículo 16 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, emitido por la Dirección Nacional de Notariado Publicado en el Alcance N° 93 a La Gaceta N° 97 del 22 de mayo de 2013.

De acuerdo a lo anterior, considera esta Instancia de alzada que de la prueba mencionada no se demuestra o acreditan cifras de venta de los productos protegidos por la marca BLACKBOARD de la empresa opositora, ni el modo y volumen de ventas, actividades comerciales visibles que serían esenciales para demostrar el uso efectivo y real de la marca en Costa Rica. En este sentido, podríamos decir, que no ha quedado demostrado que la empresa opositora BLACKBOARD INC., haya puesto en funcionamiento las plataformas del sistema BLACKBOARD en Costa Rica, tal y como lo pretende en sus alegatos. Y consecuentemente, no queda demostrado que se hayan realizado ventas de productos BLACKBOARD en territorio nacional, y por ende, que la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, hubiesen comprado productos de la marca BLACKBOARD.

En razón a lo indicado, resulta importante, traer a colación que esta Instancia de alzada, en razón que la prueba aportada por la recurrente no era suficiente para demostrar el uso previo de su marca, dado que las certificaciones de las páginas web eran de fecha 4 de febrero del 2015, posterior a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca de comercio BLACKBOARD, que es de 07 de octubre del 2014, y facturas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud

indicada, le solicitó mediante auto de las once horas del diecinueve de junio del dos mil diecisiete, que ampliara, y la misma no fue contestada.

Ahora bien, procede señalar, que en lo tocante a los certificados de registro de la marca BLACKBOARD en otros países. En relación a este punto, resulta primordial subrayar, que el hecho que la marca de la opositora y a su vez apelante, se encuentre inscrita en otros países no obliga al Registro de la Propiedad Industrial y a esta Instancia, a considerar este aspecto como un elemento a tomar en cuenta en lo que concierne al uso anterior, ya que gracias al principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, el registro de la marca BLACKBOARD en otros países y uso no es abonable para lograr su registro como el que se pretende. Sobre el principio de territorialidad comenta la doctrina argentina, aplicable al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un estado no puede conceder un derecho de propiedad marcas allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en Argentina sólo tienen valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras [...]” (**Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**)

El convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, En Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de setiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 inciso 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

[...]

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en otros países como un derecho oponible en Costa Rica., para demostrar el uso previo y obtener así el registro de la marca BLACKBOARD. Si el registro fue otorgado en Australia, Canadá, Estados Unidos de América, República Popular de China, República Federal de Brasil, India, es como lo señala la doctrina argentina para surtir efectos dentro de las propias fronteras del país que dio la protección, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial; y el único uso anterior que es oponible de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 4 y el inciso c) del artículo 8, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es el uso en territorio costarricense, uso que no se demuestra con simples registros marcarios, ya que éstos por sí solos no determinan el uso anterior en Costa Rica.

Así las cosas, en el caso concreto, se considera que, con la prueba ha quedado claro que la empresa opositora no demuestra de forma convincente el uso al que hace alusión el citado artículo 40. De ahí, que la empresa aludida no goza de un derecho preferente para obtener el registro de su distintivo marcario. Por lo que la resolución venida en alzada se debe confirmar.

Habiéndose llevado a cabo el análisis correspondiente al uso anterior, lo que procede es realizar el cotejo de los signos, ello, conforme lo dispone el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, cual

es el llevar a cabo la comparación de los distintivos marcarios en debate, a efecto de determinar si éstos son confundibles desde una visión de conjunto en su ámbito visual, auditivo o conceptual, que puedan provocar al público consumidor y a sus competidores a un riesgo de confusión y aun riesgo de asociación empresarial.

En atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario **BLACKBOARD** propuesto por la empresa TELESERVICIOS DIGITALES JBM, SOCIEDAD ANÓNIMA, con relación al signo BLACKBOARD de la empresa opositora BLACKBOARD INC., denominativamente son idénticos, por lo que queda claro que la marca de comercio solicitada contiene una evidente similitud gráfica que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

De lo anterior, se determina que el compartir los signos el término “**BLACKBOARD**” hace alusión que éstos provienen de un mismo origen empresarial, y fonéticamente tienen la misma dicción.

Por otra parte, en el ámbito ideológico, al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra “**BLACKBOARD**” evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que este las relacionaría de manera directa con los productos que comercializa la marca de la opositora, ambas en la misma clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Partiendo del anterior análisis recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido que los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

En síntesis, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. En el caso en estudio, obsérvese que en cuanto a los productos que se intentan proteger para el distintivo solicitado y los que busca amparar el signo de la opositora, los mismos están relacionados, porque dentro del producto que pretende resguardar la marca que se aspira inscribir (ver folio 1 vuelto del expediente principal) están contemplados los productos del signo de la oponente, tal y como se observa a folio 107 del expediente 2015-710, situación, que podría causar confusión en los consumidores por estar los productos identificados por marcas similares al grado de identidad. Como puede apreciarse los productos se encuentran dentro de una misma actividad mercantil, por lo que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. De coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario opuesto sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

Del análisis realizado, este Tribunal estima que el signo propuesto **BLACKBOARD** en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, presentado por la empresa TELESERVICIOS DIGITALES JBM, SOCIDAD ANÓNIMA, generaría riesgo de confusión, así como de asociación empresarial con respecto al signo de la opositora **BLACKBOARD**, dada la identidad entre éstos y la relación existente entre los productos que pretende proteger y comercializar respecto al signo de la opositora y apelante, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 incisos a) c), d), e) y f) de su Reglamento.

No obstante, lo señalado líneas arriba, tenemos que la empresa opositora BLACKBOARD INC., al no haber demostrado el uso anterior de su signo no tiene prelación a obtener el registro de su marca la cual fue presentada el 27 de enero del 2015, por su parte la marca solicitada fue presentada por la empresa TELESERVICIOS DIGITALES JBM, SOCIEDAD ANÓNIMA, el 07 de octubre del 2014. Por lo que al no demostrar el uso previo de su marca **BLACKBOARD** en el comercio nacional, el derecho preferente a obtener el registro se concede al que presentó primero la solicitud

al Registro de la Propiedad Industrial, ello, de acuerdo al artículo 4, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa dispone:

“Artículo 4º.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

[...]

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. [...].”

De acuerdo a lo señalado, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada, así como la solicitud de inscripción de la marca **BLACKBOARD** en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y el no tener por demostrado el uso anterior de la marca **BLACKBOARD**, así como los motivos por los que acogió la solicitud de inscripción de la marca de comercio **BLACKBOARD** en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **TELESERVICIOS DIGITALES JBH, SOCIEDAD ANÓNIMA**. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BLACKBOARD INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:20 horas del 5 de setiembre del 2016, la que en este acto **se confirma**.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30

de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BLACKBOARD INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:48:20 horas del 5 de setiembre del 2016, la que en este acto **se confirma**. 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.-**NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38