
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0306-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO "VIGO BY WESTERN UNION"

VIGO REMITTANCE CORP., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-160)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0669-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, vecino de San José, cédula de identidad 1-0669-0228, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIGO REMITTANCE CORP.**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 7001 East Belleview Avenue, Denver, Colorado, 80237, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:19:25 horas del 27 de mayo de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de enero de 2020 por el abogado Simón

Valverde Gutiérrez, vecino de San José, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de **VIGO REMITTANCE CORP.**, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **VIGO BY WESTERN UNION** (se traduce VIGO POR UNION OCCIDENTAL), en clase 36 internacional, para distinguir: *"Servicios de transferencia de dinero; transferencia electrónica de dinero; servicios de transferencia electrónica de fondos; servicios de pago de facturas"*.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud, pues considera que transgrede el contenido del artículo 8 incisos a), b) y j) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por la existencia de los registros inscritos bajo la denominación WESTERN UNION, propiedad de la compañía WESTERN UNION HOLDINGS INC., dada la similitud contenida en los signos y la relación de los servicios que se pretenden distinguir y comercializar, procediendo su denegatoria. Ello, aunado a que no se aportó a los autos un documento fehaciente que compruebe que las empresas son del mismo grupo de interés económico, por lo que, ante el riesgo de confusión que se podría generar para el consumidor, quien podría considerar que pertenecen al mismo origen empresarial, cuando en realidad no lo son.

Por su parte, la empresa recurrente argumentó como eje central de sus alegatos; que conforme la documentación aportada es evidente que The Western Union Company es la empresa matriz, siendo la empresa de influencia dominante sobre las demás subsidiarias significantes, incluidas ambas sociedades titulares de las marcas Western Unión y Vigo by Western Union, y todo pertenece a un mismo grupo de interés económico. Por lo que ambas empresas no se verán afectadas, como tampoco el consumidor.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que la empresa Vigo Remittance Corp. es una empresa subsidiaria de la compañía WESTERN UNION COMPANY, lo anterior según la documentación visible a folios 39 al 49, 83 al 91 y 93 a 101 del expediente principal, y la práctica de diligencia de prueba solicitada por el apelante, de revisar el sitio web <https://www.vigoglobal.com/home.html>, en aplicación del artículo 22 del Reglamento Operativo de este Tribunal.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada por considerar que se encuentra inmersa en la prohibición de los incisos a), b) y j) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por encontrarse inscritas las marcas “WESTERN UNION”, registros 082827, 150768, 108231, 275403 y 001107 todas en la clase 36 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa WESTERN UNION HOLDINGS, INC., por lo que, al realizar el cotejo marcario se establece que son similares lo que causa riesgo de confusión y riesgo de asociación al consumidor. Asimismo, consideró que la prueba presentada no es suficiente para establecer que entre las empresas haya relación.

La empresa apelante expresó repetidamente que de la documentación aportada se desprende que la compañía The Western Union Company es la empresa matriz, siendo la empresa de influencia dominante sobre las demás subsidiarias

significantes, incluidas ambas sociedades titulares de las marcas Western Unión y Vigo by Western Union, y estas pertenecen a un mismo grupo de interés económico. Por lo que ambas empresas no se verán afectadas, como tampoco el consumidor.

Obsérvese que, de la documentación aportada, que nos refiere al informe anual de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Estados Unidos, Washington, D.C., diciembre 2019 (f 83 al 91 y 93 a 101) debidamente certificado, apostillado y traducido, se complementa con la documentación aportada inicialmente, sea, el listado de las compañías subsidiarias dentro del cual se encuentra Vigo Remittance Corp. (f 39 a 49). Documentos por medio de los cuales se demuestra que la autorización de transferencias entre empresas que permite la United States Securities And Exchange Commission (f 83) se da precisamente porque éstas son subsidiarias todas de Western Union Company (f 87). Razón por la cual considera este Tribunal que no existe un impedimento real para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por la compañía apelante, ya que todas las marcas pertenecen al mismo grupo de interés económico.

Además, en aplicación del artículo 22 del Reglamento Operativo del Tribunal, se practicó la diligencia de prueba solicitada por el apelante, de revisar la página web <https://www.vigoglobal.com/home.html> (f 82), y de ella se deriva que Vigo es parte de Western Union y, por lo tanto, se confirma una vez más que estas compañías pertenecen a un mismo grupo de interés económico.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo anterior, corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis Diego Castro Chavarría representando a **VIGO REMITTANCE CORP.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:19:25 horas del 27 de mayo de 2020, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con el art. 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55