



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0934-TRA-PI**

**Oposición a registro de la marca “VONAGE”**

**VONAGE MARKETING LLC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial [Expediente de Origen Nos. 9168-2008, Acumulado 1269-2009]**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 100-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del seis de febrero de dos mil trece.***

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 1-1143-447, vecina de San José, en representación de la empresa **VONAGE MARKETING LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún minutos, treinta y dos segundos del treinta de agosto de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que en fecha 17 de setiembre de 2008, el señor **Franklin Arce Benavides**, mayor, casado, ingeniero en informática, con cédula 1-756-231, en representación de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-422889, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**VONAGE**”, que fue tramitada bajo el expediente **No. 2008-9168**, para proteger y distinguir “*Servicios de telecomunicaciones*” en **Clase 38** internacional.



**SEGUNDO.** Que los edictos correspondientes a dicha solicitud fueron publicados los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2008 y dentro del término conferido en ellos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de febrero de 2009, se opuso la Licenciada Kristel Faith Neurohr en representación de la empresa **VONAGE MARKETING, LLC.**

**TERCERO.** Que en fecha 13 de febrero de 2009, la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, a nombre de la empresa **VONAGE MARKETING, LLC.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VONAGE**”, que fuera tramitada bajo el expediente **No. 2009-1269**, para proteger y distinguir “*Servicios de telecomunicaciones en general*”, en **Clase 38** de la Nomenclatura Internacional.

**CUARTO.** Que los edictos correspondientes a la solicitud presentada por la empresa **VONAGE MARKETING, LLC.**, fueron publicados los días 14, 15 y 16 de junio de 2011.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, veintiún minutos, dos segundos del 29 de agosto de 2011, se ordena la acumulación de los relacionados expedientes, **Nos. 2008-9168 y 2009-1269.**

**SEXTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, veintiún minutos, treinta y dos segundos del treinta de agosto de 2011, dispuso: “**POR TANTO (...) I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada especial de la empresa **VONAGE MARKETING, LLC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**VONAGE**”, en clase 38 Internacional; presentada por el señor **FRANKLIN ARCE BENAVIDES**, en calidad de apoderado generalísimo de la sociedad **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURSE ITR S. A.**, la cual se acoge. II. Se rechaza la inscripción de la marca de servicios “**VONAGE**”, en clase 38 internacional solicitada por la señora **KRISTEL FAITH NEUROHR**, en calidad de apoderada especial de **VONAGE MARKETING, LLC.**,**

*tramitada bajo el expediente 2009-1269, el cual fue acumulado en el presente asunto. (...) NOTIFÍQUESE...”*

**SETIMO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre de 2011, la **Licenciada Faith Neurohr** en la condición indicada, interpuso los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio en contra de la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**OCTAVO.** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO.** En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números **2008-9168** y **2009-1269**, con fundamento en el artículo 41 del Código Procesal Civil en concordancia con los artículos 269.1 y 225.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como en los principios de economía y celeridad procesal, en virtud que la oposición presentada fue sustentada por la oponente en el registro a su favor, en otros países, de la marca “VONAGE”, así como su uso anterior y su notoriedad.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el



Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas **“VONAGE”**, bajo Registros Nos. **214229 y 215219**, desde el 25 de noviembre de 2011 y el 13 de enero de 2012, respectivamente, a nombre de la empresa **VONAGE MARKETING LLC.**, la primera en **Clase 38** para proteger *“Telecomunicaciones, en especial, servicios de comunicaciones telefónicas, servicios de teleconferencias, servicios de videoconferencia y videoconferencia virtual”*; y, la segunda en **Clase 09** para *“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 la 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. En especial, software para telefonía por computador, específicamente, aplicaciones de software para establecer y realizar llamadas telefónicas, videoconferencias y videoconferencias virtuales sobre una variedad redes en el campo de internet, software descargable para uso con aparatos para telecomunicaciones inalámbricas para proveer transmisiones inalámbricas de correo electrónico, texto, música, video, voz, imágenes de fotograma, información, datos, videoconferencia, videoconferencia virtual y cualquier otro contenido vía internet y vía aparatos de redes de área local inalámbricas, centros de redes de telecomunicaciones y computador, enchufes y enrutadores (routers), hardware de computador y software para comunicaciones para uso en conexión de equipo de telecomunicaciones, teléfonos, computadoras, y redes de computador inalámbricas y con cable, software para computador y hardware para proveer transmisión e intercambio de voz, video, datos, gráficos e imágenes en los campos de telecomunicaciones, videoconferencias y videoconferencias virtuales, hardware para telecomunicaciones para conectar aparatos vía teléfono en el hogar e instalación eléctrica, específicamente centros de redes de computador, enchufes para computador y enrutadores (routers) para computador diseñados para proveer comunicaciones de voz sobre protocolo de internet en el hogar (VOIP)”*, en ambos certificados de registro se

indica que: “*Se otorga prioridad No. 85/181,313 de fecha 19/11/2010 de Estados Unidos de América*”, (ver folios 1027 a 1029).

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

**1.-** Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad, ni el uso anterior en Costa Rica, del distintivo que solicita.

**CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba aportada por la empresa opositora **VONAGE MARKETING, LLC.**, concluye que no es suficiente para afirmar que su marca es notoria, por cuanto la misma no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto se limita a aportar material publicitario, sin demostrar el medio en que éste fue difundido, por lo tanto no resulta aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y en la Ley de Marcas.

En cuanto al uso, agrega el *A quo*, que la opositora sí cumple en tiempo con la presentación de su solicitud de registro, en razón de lo cual corresponde analizar si se acredita el uso anterior de su signo, a efecto de demostrar su mejor derecho sobre la solicitud presentada por la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR, S.A.**, lo cual tampoco demuestra.

En razón de lo anterior, procede el Registro a realizar el cotejo de la marca propuesta con el signo que defiende la oponente, concluyendo que hay identidad entre éstos y por ello no puede accederse al registro solicitado por Vonage Marketing, LLC., por ostentar la empresa Information Technology Resource ITR, S. A. de un derecho de prelación, tal como dispone el artículo 4, inciso b) de la Ley de citas.

Inconforme con lo resuelto, afirma la opositora que su representada es un proveedor líder mundial de servicios de telefonía digital, que vende sus servicios en la web y a través de



minoristas, dentro de ellos *Best Buy*, *Circuit City*, *Target* y *WalMart*, y está disponible para clientes en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Afirma que la marca “VONAGE”, de su representada, fue inscrita desde el 13 de enero de 2004 en los Estados Unidos y cuenta con registros en diferentes países y con reconocimiento a nivel mundial, condiciones de las cuales pretende aprovecharse la solicitante, dado que su signo es una reproducción exacta, por lo que nos encontramos frente a un eventual caso de competencia desleal, con un evidente perjuicio para la opositora. En razón de dichas afirmaciones solicita sea revocada la resolución que impugna.

**QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso que nos ocupa, la opositora alega la notoriedad de la marca “**VONAGE**” en relación con el signo solicitado por la empresa gestionante. Al respecto, advierte este Tribunal que la empresa opositora, **Vonage Marketing LLC.**, presentó una serie de prueba que el Registro de la Propiedad Industrial consideró que no era apta ni suficiente para declarar su marca notoria y tampoco probó el uso en Costa Rica, por ello rechaza su oposición y resuelve inscribir la marca solicitada.

Por su parte, la oponente apela y ante esta segunda instancia, en sus agravios nuevamente reclama la notoriedad de su signo, siendo que; por solicitud de este Tribunal, aporta una serie de documentos a efecto de comprobar esa notoriedad. Sin embargo, dichos elementos probatorios tampoco son suficientes para que logre demostrar esa característica tan importante.

No obstante lo anterior, dentro de los documentos que aporta la oponente, con el fin que se declare la notoriedad de su signo, a folios 1027 y 1028 de este expediente, se agregan certificados de inscripción de la marca VONAGE, que ha logrado inscribir en Costa Rica, según registros Nos. **214229** y **215219**, vigentes hasta el 25 de noviembre de 2021 y 13 de enero de 2022, para proteger “*Telecomunicaciones, en especial, servicios de comunicaciones telefónicas, servicios de teleconferencias, servicios de videoconferencia y videoconferencia virtual*” en **Clase 38** y en **Clase 09**; entre otros, *aparatos e instrumentos para grabación*,



*transmisión o reproducción de sonido o imágenes, software para telefonía por computador, software descargable para uso con aparatos para telecomunicaciones inalámbricas para proveer transmisiones inalámbricas de correo electrónico, texto, música, video, voz, imágenes de fotograma, información, datos, videoconferencia, videoconferencia virtual y cualquier otro contenido vía internet y vía aparatos de redes de área local inalámbricas, centros de redes de telecomunicaciones y computador, hardware de computador y software para comunicaciones para uso en conexión de equipo de telecomunicaciones, teléfonos, computadoras, y redes de computador inalámbricas y con cable, software para computador y hardware para proveer transmisión e intercambio de voz, video, datos, gráficos e imágenes en los campos de telecomunicaciones, videoconferencias y videoconferencias virtuales, hardware para telecomunicaciones para conectar aparatos vía teléfono en el hogar e instalación eléctrica, específicamente centros de redes de computador, que son productos muy relacionados a los que solicita la empresa Information Technology Resource ITR, S. A., en clase 38.*

En ese sentido, aún y cuando las marcas “VONAGE” de la empresa **Vonage Marketing LLC.**, se hayan inscrito con posterioridad a la solicitud presentada por parte de la empresa **Information Technology Resource ITR, S. A.**, e incluso se hayan presentado en fecha posterior a esta solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas, se hace imperativo proteger las marcas inscritas, más aún en este caso, en que su titular es precisamente la oponente y recurrente.

No le corresponde a este Tribunal, dentro de este procedimiento, cuestionar las razones que tuvo el Registro de la Propiedad Industrial para inscribir las marcas presentadas posteriormente a la solicitud que se conoce dentro de este expediente, y mucho menos ordenarle su anulación. Por lo tanto debe revocarse la resolución venida en Alzada, por afectar derechos de terceros, ya que se encuentran inscritas las marcas “VONAGE” a nombre de la empresa **Vonage Marketing LLC.**, para productos similares y relacionados con los servicios que la solicitante pretende proteger en Clase 38.



Se le indica también a la parte apelante, que no se conocen sus agravios respecto de la pretendida declaratoria de notoriedad de su marca, por cuanto la prueba presentada para ello no es suficiente y además que vistas las circunstancias mediante las cuales se resuelve este asunto, esos agravios devienen en irrelevantes.

Por las anteriores consideraciones, estima este Tribunal, que debe revocarse la resolución dictada por el órgano *a quo*, toda vez que la empresa opositora tiene inscritos sus registros marcarios en nuestro país, y por ello lo procedente es admitir la oposición planteada en contra del registro del signo “**VONAGE**”, presentado por la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR, S.A.**, el cual se deniega. En consecuencia, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa **VONAGE MARKETING, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún minutos, treinta y dos segundos del treinta de agosto del dos mil once, en consecuencia se admite el registro del signo “**VONAGE**”, solicitado por la recurrente.

**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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en representación de la empresa





**VONAGE MARKETING, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintiún minutos, treinta y dos segundos del treinta de agosto del dos mil once. En consecuencia, se admite la oposición planteada en contra del registro del signo “**VONAGE**”, presentado por la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR, S.A.**, el cual se deniega. Asimismo, se admite el registro del signo “**VONAGE**”, solicitado por la empresa opositora. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**