

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0907-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo SERVIRED

Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen acumulados N° 8201-2010, 8203-2010 y 2651-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1044-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del primero de noviembre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, trece segundos del once de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en representación de la empresa Biggins Investing Corp, organizada y existente de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, Territorio Británico de Ultramar, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial el registro como marcas de servicios de los signos **REDSERVI**, tramitada bajo el expediente N° 8201-2010, para distinguir telecomunicaciones; y

SERVIRED, tramitada bajo el expediente N° 8203-2010, para distinguir telecomunicaciones, ambas en clase 38 internacional.

SEGUNDO. Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil once, la Licenciada Marianella Arias Chacón, representando a la empresa Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo



bajo el expediente N° 2651-2011, para distinguir telecomunicaciones en clase 38 de la nomenclatura internacional. Posteriormente, en fecha veintiuno de marzo de dos mil once, ostentando la representación dicha, se opuso a las solicitudes indicadas en el resultando anterior.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y siete segundos del once de agosto de dos mil once, se ordena la acumulación de los expedientes N° 8201-2010, 8203-2010 y 2651-2011, y mediante resolución final dictada a las catorce horas, treinta y dos minutos, trece segundos del once de agosto de dos mil once, se declararon sin lugar las oposiciones planteadas por la empresa Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. contra las solicitudes de registro de la empresa Biggins Investing Corp, las cuales se acogieron, y a su vez se rechazó la solicitud de registro de marca de la empresa Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. apeló en fecha treinta de agosto de dos mil once.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la presente resolución, este Tribunal considera como hechos con tal carácter los siguientes:

1. Que la empresa recurrente no demostró el uso de su marca en Costa Rica.
2. Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad del distintivo que solicita.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que no se da ninguno de los supuestos necesarios para quebrar la prelación basada en el principio jurídico de primero en tiempo, primero en derecho, declara sin lugar las oposiciones planteadas por la empresa Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. en contra de las solicitudes de registro de la empresa Biggins Investing Corp, las cuales se acogen, y a su vez se rechaza la solicitud de registro de la empresa Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. por colisionar con los derechos previamente otorgados.

Por su parte la apelante manifiesta que su representada es una compañía española dedicada a proveer medios de pago electrónicos y sus servicios cuentan con gran difusión en ese país, que **SERVIRE**D es una marca inscrita por su representada en varios países, que el uso anterior no es requisito para una solicitud de registro, que la actuación del registro rompe con el principio de trato nacional, y que la marca no es creación de la empresa solicitante.

CUARTO. DESESTIMIENTO PLANTEADO. El desistimiento es un derecho procesal regulado en los artículos 12 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez al numeral 229.2 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 208 del Código Procesal Civil que son de aplicación supletoria en esta materia. Siendo que en escrito visible a folio 151 del expediente la parte apelante desistió de la oposición en contra de la solicitud de la marca REDSERVI, este Tribunal considera que la cuestión suscitada no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razón por la cual se acepta el desistimiento presentado por la Licenciada Arias Chacón en su condición supra indicada, debiendo continuarse con la apelación respecto de la marca SERVIED.

QUINTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse la resolución venida en alzada. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), posibilita a terceros oponerse a una solicitud de registro con base en una marca no registrada en dos situaciones específicas, que son el uso anterior realizado en Costa Rica y la notoriedad del signo propuesto en alguno de los países miembros del Convenio de la Unión de París, artículos 4 inciso a), 8 incisos c) y e) y 17 de la Ley de Marcas. Habiendo sido alegadas ambas situaciones por la apelante en defensa de su mejor derecho a obtener el registro solicitado, se pasan a analizar cada una de ellas.

La oposición basada en el uso anterior de la marca está regulada en la Ley de Marcas en sus artículos 4 inciso a), 8 inciso c) y 17, en donde se crea un sistema para establecer la prelación entre dos solicitudes, a través del cual se dirime quien tiene el mejor derecho a obtener un registro marcario según se demuestre el uso en el comercio de buena fe desde la fecha más antigua. Tal sistema implica que el uso ha de demostrarse realizado en Costa Rica (en dicho sentido ver los Votos de este Tribunal N° 787-2011 de las once horas veinticinco minutos del diez de noviembre de dos mil once y N° 1242-2011 de las once horas cinco minutos del veinte

de diciembre de dos mil once) y de previo a la fecha de presentación de la solicitud a la cual se opone, imponiéndose el sometimiento a la calificación registral del signo que se señala usado previamente en el comercio por parte del oponente. En el presente asunto, el uso que se alega lo es allende nuestras fronteras, y por ende no es capaz de abroquelar una prelación basada en el supuesto contenido en el inciso a) del artículo 4 de la Ley de Marcas.

Sobre la oposición basada en la notoriedad de su marca en un Estado contratante del Convenio de París, según lo establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, tenemos que dicho inciso —que se configura en nuestra Nación como una excepción al principio de territorialidad que regula el tema del registro marcario—, prevé que, siendo el signo que se propone para registro una reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca que sea notoria en alguno de los ciento setenta y cuatro Estados que conforman la Unión del Convenio de París (según estadística mostrada en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), el titular de la marca notoria podrá oponerse en defensa de sus derechos. Los artículos 44 párrafo final y 45 de la Ley de Marcas, aunados a la introducción al marco jurídico nacional de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (en adelante, Recomendación Conjunta), aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de sus Estados miembros, llevada a cabo del veinte al veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la cual forma parte de nuestro marco de calificación registral según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, introdujo la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho, imponen un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que, al efecto, proponga la parte interesada. Para ello, se indica podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta, **numerus apertus**, una serie de parámetros que pueden llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad, contenidos en el artículo 45 y la Recomendación Conjunta antes señalados.

Así, la declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos, artículos 2 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento) y 2.2).a) inciso del i) al iii) de la Recomendación Conjunta. Sin embargo, el presente expediente es totalmente ayuno en pruebas que permitan a la Administración Registral realizar una declaratoria de notoriedad, por lo tanto, no se puede tener como válido el ofrecimiento que hace la apelante como corolario de su escrito de argumentos visible de folios 152 a 162, cuando indica que *“Ofrecemos como prueba documental la que se encuentra adjunto (sic) a este expediente.”*, ya que ésta es inexistente.

Siendo que ni se demostró el uso previo en Costa Rica ni la notoriedad de la marca en un país de la Unión de París, debe resolverse este asunto como según la prelación que se establece en el inciso b) del artículo 4 de la Ley de Marcas, sea la basada en la máxima jurídica que reza “primero en tiempo primero en derecho”, por lo tanto, al haberse presentado a registrar de primero la solicitud de la empresa Biggins Investing Corp de SERVIRED, ésta es la que ha de registrarse, por ende lo solicitado por la empresa Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. debe ser rechazado, ya que el servicio que se pretende hacer distinguir es idéntico, así como idéntico es el elemento denominativo dentro de la construcción del signo.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden: **PRIMERO:** Se admite el desistimiento solicitado por la Licenciada Marianella Arias Chacón en representación de la empresa Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. de su oposición en contra de la solicitud de registro como marca de servicios del signo REDSERVI. **SEGUNDO:** Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Arias Chacón en su condición dicha en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, trece segundos del once de agosto del dos mil once, la cual se confirma, para que se



deniegue el registro del signo **ServiRed** solicitado por la recurrente, y se proceda con la inscripción de los signos **SERVIRE**D y **REDSERVI** solicitados por la empresa Biggins Investing Corp. 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

Roberto Arguedas Pérez

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25