



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2010-0028-TRA-PI-

Oposición de marca “R.I.M. RESEARCH IN MOTION”

RESEARCH IN MOTION LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2006-2603)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1141-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas diez minutos del catorce de diciembre del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1055-703, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **RESEARCH IN MOTION LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos con nueve segundos del dieciocho de noviembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de marzo del dos mil seis, el señor **Franklin Arce Benavides**, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-101-422-889, domiciliada en Santo Domingo de Heredia, solicita la inscripción de la Marca de Servicios denominada **R.I.M. RESEARCH IN MOTION**, en clase 35 Internacional,



para proteger y distinguir; *Servicios de gestión de negocios comerciales y administración comercial y de recursos humanos.*

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento noventa y siete, ciento noventa y ocho y ciento noventa y nueve, de los días trece, catorce y quince de octubre de dos mil ocho, y en razón de ello la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada de la empresa **RESEARCH IN MOTION LIMITED**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de servicio denominada “**R.I.M. RESEARCH IN MOTION**” en **clase 35** de Nomenclatura Internacional, presentada por la representante de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos con nueve segundos del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**R.I.M. RESEARCH IN MOTION**” en **clase 35** internacional, la cual se acoge.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada la Licenciadas **Giselle Reuben Hatounian**, representante de la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.**, en su condición interpuso el día tres de diciembre de dos mil nueve Recurso de Apelación.

QUINTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas cero minutos con veintisiete segundos del quince de diciembre del dos mil nueve, resuelve: “*Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

SEXTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda



vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial como de los autos de este procedimiento se desprenden las certificaciones de las marcas propiedad de **RESEARCH IN MOTION LIMITED**, visible de folio 176 al 189.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no cuenta con hechos de tal carácter para este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **RESEARCH IN MOTION LIMITED** contra la solicitud de inscripción de la marca de servicios **R.I.M RESEARCH IN MOTION, EN CLASE 35 INTERNACIONAL**, al determinar que no existe argumento legal para denegar la solicitud de dicha inscripción, la cual acoge.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente, en el escrito de apelación, señala a grosso modo lo siguiente; que su representada comenzó a utilizar el nombre comercial **RESEARCH IN MOTION** desde hace 25 años, mi representada está demostrando el uso del nombre comercial, asimismo su uso en Costa Rica y el uso de sus productos y servicios que comercializa a través del grupo ICE. La razón de lo anterior es que en el caso del nombre



comercial es más importante el uso del mismo que su inscripción registral. De la identidad gráfica, fonética e ideológica entre la marca de mi representada y la del solicitante es evidente, asimismo los servicios que se pretenden proteger a pesar que no están en la misma clase son de la misma naturaleza y se podrá prestar para confusión del público consumidor, por cuanto los productos y servicios que fabrica y comercializa mi representada de una forma u otra se encuentran relacionados, lo cual conlleva a una de las prohibiciones que establece el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Las marcas **R.I.M** y **RESEARCH IN MOTION** de mi representada son marcas notorias en vista de que son conocidas por el consumidor en varios países parte del Convenio de Paris, lo cual se demuestra con las pruebas aportadas al expediente principal. Evidentemente la solicitante al presentar la solicitud de inscripción de la marca **R.I.M RESEARCH IN MOTION** está tratando de aprovecharse del prestigio y buen nombre de las marcas de mi representada, con la intención de que el consumidor se confunda y compre los productos de la marca que pretende inscribir, lo cual constituye un acto de competencia desleal y mala fe del solicitante.

CUARTO. ANALISIS DE FONDO. Conforme a los agravios externados por la empresa oponente este Tribunal estima oportuno hacer las siguientes acotaciones respecto a la resolución venida en alzada, por cuanto del análisis realizado a los autos y la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se desprenden los siguientes puntos de interés que no fueron valorados por dicha instancia administrativa y del cual este Tribunal procede a pronunciarse en los siguientes términos:

De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como



corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esta perspectiva, este Tribunal estima, que para el caso concreto el **ad quo**, debió considerar lo que establece el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor o a otros comerciantes*, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo acorde a tales disposiciones, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, cuando el operador del Derecho entra a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se



deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

De esta manera cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y ante el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, tal y como se desprenden de los hechos tenidos por probados en esta Instancia, tenemos que la marca de servicios **“R.I.M. RESEARCH IN MOTION, en clase 35 Internacional”** solicitada por la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A**, y las marcas inscritas **“R.I.M y RESEARCH IN MOTION”** en las **clases 9, 37, 38 41, 42 y 45**, internacional, propiedad de la empresa **RESEARCH IN MOTION LIMITED**, contienen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual** ya que el nivel gráfico de los signos contienen elementos idénticos, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con las marcas inscritas, también el signo propuesto genera **confusión auditiva** dado que la pronunciación tiene una fonética idéntica, y sea esa vocalización completa o no, se va a identificar en el mercado como si fuese la misma, y con respecto a su connotación **ideológica** tenemos que pese a que el signo se encuentra en idioma extranjero (ingles) **RESEARCH IN MOTION** su traducción al español refiere al concepto **“investigación en movimiento”** al igual que las siglas inscritas de esta misma denominación **“R.I.M”**, que de igual manera será percibido por el consumidor, identificando ambas denominaciones con los mismos productos y servicios provenientes de la misma empresa, lo cual producirá a la postre un impacto directo en el consumidor con respecto a las marcas inscritas, dado que independientemente de que un signo con respecto a otro proteja más o menos productos, lo cierto es que entre ellos existe similitud con relación a la protección de los servicios y en este sentido, el riesgo de confusión y asociación con respecto a las marcas inscritas será inevitable.

Ahora bien, dentro de un segundo escenario para el caso bajo estudio es de rigor aplicar el



principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que tal y como se desprende de los hechos tenidos por demostrados ante esta Instancia, no ocurre en el presente caso puesto que entre los signos en pugna existen similitudes en los servicios que ofrecen las marcas inscritas con respecto a la marca de servicios solicitada y ambos se encuentran dirigidos a un mismo sector pertinente de consumidores, razón por la cual el riesgo de confusión y asociación es ineludible.

Otro aspecto a considerar por parte de esta Instancia, es referente a la notoriedad de las marcas alegada por el oponente, por cuanto una vez analizada la prueba por parte de este Tribunal, a efectos de declarar la notoriedad prevista en materia de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de referida cita, cabe advertir que los citados documentos aportados por la empresa opositora **RESEARCH IN MOTION**, si bien es cierto logra acreditar su existencia, dicha no posea la naturaleza apropiada para dichos efectos y sea idónea para declarar la notoriedad que se alega, razón por la cual no podría ante ello este Órgano de alzada, otorgar dicha notoriedad a los citados registros, al tenor de lo que dispone el artículo 45 de la Ley de Marcas, y en consecuencia no podría considerarse de aplicación el artículo 8 inciso e) de la Ley supra indicada.

Así mismo, cabe advertir al oponente en cuanto al nombre comercial de su empresa **RESEARCH IN MOTION** el cual externa en sus agravios el uso que se le ha dado dentro de la actividad empresarial, del cual es claro para esta Instancia de la prueba que se adjunta que el nombre comercial de la empresa Research in Motion datan conforme lo indican los estados financieros del año de 1998, utilizado así dentro de su actividad mercantil. No obstante, es de merito indicar que la utilización del nombre comercial no otorga derecho al titular de que se le otorgue la notoriedad de un signo, por cuanto este debe ser debidamente demostrado conforme



lo establece el artículo 45 de la Ley de rito, situación que como se analizó en el apartado anterior los registros carecen de dicha notoriedad.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye, que lo procedente es no permitir la coexistencia registral de la marca solicitada “**R.I.M RESEARCH IN MOTION**” por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de servicios inscritas “**R.I.M y RESEARCH IN MOTION**”, por tener por acreditado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión y asociación que generaría a los consumidores que adquieran dichos servicios, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios **R.I.M RESEARCH IN MOTION** en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, representante de la empresa **RESEARCH IN MOTION LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos con nueve segundos del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, la que en este acto se revoca, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara: Con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, representante de la empresa **RESEARCH IN MOTION LIMITED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cinco minutos con nueve segundos del dieciocho de noviembre del dos mil nueve, la cual se revoca. Para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **R.I.M RESEARCH IN MOTION en clase 35** Internacional, realiza por la empresa **INFORMATION TECHNOLOGY RESOURCE ITR S.A.** 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora