



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0961-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “**BRP GLOBAL (DISEÑO)**”

BRP GLOBAL DE COSTA RICA, S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6775-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1181-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *Goicoechea, a las once horas con quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.*

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María Gabriela Arroyo Vargas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-933-536, en su condición de apoderada especial de la empresa **BRP GLOBAL DE COSTA RICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con cédula de persona jurídica 3-102-587434, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del veintinueve de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de julio de 2010, la Licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BRP Global (Diseño)**”, para proteger y distinguir servicios de “*telecomunicaciones en hoteles, mediante la programación de números en las PBAX de esos establecimientos, así como en*



puntos turísticos importantes del país, en este último caso mediante teléfonos especialmente diseñados, para dar exclusivamente este servicio de cobro revertido (con cargo a terceros y tarjetas de crédito), servicios de difusión de comunicaciones y telecomunicaciones en general, redes de procesamiento en transacciones financieras con sistemas de conectividad, soluciones de servicios en telecomunicaciones desde cualquier tipo de terminal haciendo uso de la convergencia tecnológica”, en Clase 38 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del veintinueve de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano el registro de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha tres de diciembre de dos mil diez, la Licenciada Arroyo Vargas en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

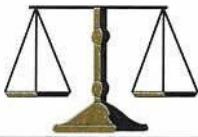
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. En vista de que, la resolución venida en Alzada carece de un elenco de hechos probados, enlista este Tribunal



como tales el siguiente: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **BBG GLOBAL AG**, los signos: **1.-** Marca de servicios “**BBG Global AG (Diseño)**” según Registro **No. 194418** en Clase 38 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir servicios de “*telecomunicaciones en hoteles, mediante la programación de números en las PBAX de esos establecimientos, así como en puntos turísticos importantes del país, en este último caso mediante teléfonos especialmente diseñados para dar exclusivamente este servicio de cobro revertido (con cargo a terceros y tarjetas de crédito), servicios de difusión de comunicaciones y telecomunicaciones en general*”, vigente desde el 11 de setiembre de 2009 hasta el 11 de setiembre de 2019 (ver folio 5); y, **2.-** Nombre Comercial “**BBG Global AG (Diseño)**” según Registro **No. 194923** en Clase 49 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*brindar servicios de telecomunicaciones en hoteles, mediante la programación de números en las PBAX de esos establecimientos, así como en puntos turísticos importantes del país, en este último caso mediante teléfonos especialmente diseñados para dar exclusivamente este servicio de cobro revertido (con cargo a terceros y tarjetas de crédito), servicios de difusión de comunicaciones y telecomunicaciones en general*”, vigente desde el 28 de setiembre de 2009 (ver folio 72);

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que entre ambas hay una innegable similitud gráfica y fonética, así como la identidad de los servicios que ellas pretender distinguir, a tal grado que puede causar riesgo de confusión o asociación entre el

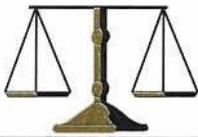


público consumidor, afectando su derecho elección, lo que impide el cumplimiento del fin propio de los signos marcas y por ello deniega el registro solicitado.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que la marca solicitada no contraviene derechos de terceros por cuanto ambas empresas BBG GLOBAL AG y BRP GLOBAL COSTA RICA, S.R.L.L, son parte del mismo grupo empresarial, y en virtud de que ambas sociedades brindan el servicio de telecomunicaciones con la misma calidad del servicio que caracteriza este grupo de empresas, no se afecta al consumidor, ya que el servicio debe responder a los mismos estándares de calidad que identifican a ese grupo empresarial en el mercado. Aunado a lo anterior, al realizar el análisis debe considerarse que los diseños de ambos signos son completamente diferentes, lo que le da el carácter distintivo a la marca de su representada, siendo mayores las diferencias que las semejanzas. Dado lo anterior, solicita a este Tribunal sea revocada la resolución apelada y se continúe el trámite de de registro de la marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 8 incisos a) y b) establece como una de las causales de inadmisibilidad de una marca por razones extrínsecas, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión con marcas anteriores cuyo titular sea una empresa distinta. Ahora bien, de acuerdo al espíritu de esta Ley, lo que se pretende es evitar que los signos produzcan confusión en el público consumidor; cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, así como la afectación al derecho de otros comerciantes con un mismo giro comercial.

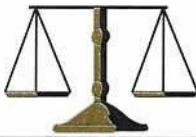
En el caso de análisis ha quedado demostrada la inscripción de los signos a nombre de la empresa BBG Global AG, con sede en Suiza. Por su parte, el representante legal de la empresa solicitante, en escrito de fecha 26 de agosto de 2010 (v. f. 16) manifiesta que la empresa BRP Global de Costa Rica, S. R. L. forma parte del grupo de empresas a las que



pertenece BBG Global AG. Además de lo anterior, la empresa titular de los registros inscritos en propietaria de la totalidad de acciones de la solicitante y por ello no existe conflicto de intereses, y con el registro del signo solicitado por BRP Global de Costa Rica S.R.L. dentro del expediente número 2010-6775 no se limitan en modo alguno los derechos marcas de ninguna de las empresas relacionadas, en razón de lo cual solicita continuar el trámite de registro.

Este Tribunal, en reiteradas resoluciones, dentro de ellas los Votos No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, y Voto No. 112-2010 de las once horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil diez, ha afirmado que el régimen marcas es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcas debe considerarse la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés.

Por esta razón, el hecho que dos empresas hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, y que por ello es posible su coexistencia en el mercado y así lo haya manifestado en forma expresa “...no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcas, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito./ Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de



*consentimiento, (...), que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor... ”*

Consecuencia de todo lo anterior, hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro solicitado, siendo que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el a quo, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María Gabriela Arroyo Vargas**, en representación de la empresa **BRP GLOBAL DE COSTA RICA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos, del veintinueve de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 Orgánico y 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 **SIN LUGAR** el Recurso



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

de Apelación presentado por la **Licenciada María Gabriela Arroyo Vargas**, en representación de la empresa **BRP GLOBAL DE COSTA RICA S.R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos, del veintinueve de noviembre de dos mil diez, 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. **NOTIFÍQUESE.**-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33