



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0038-TRA-PI-315-13

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de servicios “V.ME”

VISA INTERNATIONAL SERVICIE ASSOCIATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10865-2011)

Marcas y otros Signos distintivos

VOTO N° 988-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San Jose, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de **VISA INTERNATIONAL SERVICES ASSOCIATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos con veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de noviembre de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICES ASSOCIATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, Estados Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de servicios denominada: “V.ME”, en **clases 09, 35, 36, 38 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, un minuto con treinta y un segundos del dos de diciembre de dos mil once, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto en la resolución supra citada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de diciembre de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de **VISA INTERNATIONAL SERVICES ASSOCIATION**, interpuso recurso de revocatoria y apelación. El Registro, mediante resolución de las once horas, veintiocho minutos con treinta y cinco segundos del veinte de diciembre del dos mil once, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y, mediante resolución de las once horas, veintinueve minutos del veinte de diciembre de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia conoció este Tribunal.

CUARTO. Mediante el Voto N° 989-2012 de las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado por el Tribunal Registral Administrativo, declaró la nulidad de la resolución de las quince horas, un minuto con treinta y un segundos del dos de diciembre de dos mil once, a efectos de que el Registro de instancia, procediera a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, dieciocho minutos con veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil trece, emitió una nueva resolución y se pronunció sobre el fondo del asunto, sea, en cuanto a la clasificación de servicios de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa VISA INTERNATIONAL SERVICES ASSOCIATION, motivando así el rechazo de la solicitud.

SEXTO. Inconforme con lo resuelto en la resolución antes citada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de abril de dos mil trece, el Licenciado



Víctor Vargas Valenzuela, en representación de **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, interpuso recurso de apelación, y el Registro mediante el auto de las once horas, veintidós minutos con dieciséis segundos del ocho de abril del dos mil trece, lo admite y por ello conoce este Tribunal.

SÉPTIMO. 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011

Redacta la Juez Alvarado Miranda, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios denominada “V.ME” en virtud de que los servicios que la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, pretende proteger se encuentran mal clasificados y no es dable acoger la solicitud en esas condiciones, por cuanto ello afectaría la publicidad registral al existir servicios mal catalogados, por lo que procedió a rechazar la solicitud presentada.



Por su parte, el apelante inconforme con lo resuelto por el Registro, manifiesta que en el caso era prudente una prevención en la que se le indicara el por qué los servicios cuestionados no debían encontrarse en las clases señaladas. Además reclasifica la lista de servicios y realiza el pago de la tasa respectiva, a efectos su solicitud continúe con el trámite de inscripción. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se ordene la continuación del trámite de inscripción de la marca de su representada “V.ME” en clases 09, 35, 36, 38 y 42.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, merece de previo subrayarse que de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, 17 y 62 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, la nomenclatura internacional que se utiliza en nuestro país para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas,. Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y 4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.

La Ley de Marcas y su Reglamento son claros en apuntar que se ha de indicar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato: “La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (*posiciones* o, en el término francés, *indications*) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 412, itálicas del original).



Conforme lo anterior, en el expediente de marras, observa este Tribunal que bien hizo el Registro al prevenirle al solicitante **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION** de los servicios incorrectamente clasificados, sin embargo, ésta disposición debió ser más explícita e indicar a qué nueva clase cabría reclasificar el servicio, en virtud garantizar el objeto de la inscripción de documentos y de la misma Ley Marcas, que en su artículo 89 establece *Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial*".

Ahora bien, en cuanto a lo peticionado por el representante de la empresa recurrente, en relación a que previo al dictado de la resolución de alzada era prudente confeccionar una prevención en la que se indicara el por qué los servicios cuestionados no debían encontrarse en las clases señaladas, considera este Tribunal que en este caso no es procedente tal manifestación, en virtud de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el dictado de la resolución de las diez horas, dieciocho minutos con veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil trece, procedió conforme lo indicado en el Voto N° 989-2012 de las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce, dictado por este Órgano de alzada.

Por otra parte, siendo que en el punto 11 del presente recurso, el representante de la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, solicitó expresamente: *"(...), 11.- Mi representada está en la mejor disposición de reclasificar los productos tal y como ha señalado el señor Registrados Juan Carlos Sánchez García, a efectos de continuar con la tramitación de la marca "V.ME" (...)"*, realizando el pago de la tasa respectiva por reclasificación (folio 101 vuelto). En este sentido no podríamos obviar lo que al respecto establece Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 11 y que en lo de interés indica:



“(....) El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (....). No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (....). La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada. (....).” (Resaltado no corresponde al original)

Así, del análisis realizado a los autos por parte de este Tribunal de alzada y vista la reclasificación realizada por la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, respecto de los productos y servicios relacionados en el escrito de agravios, tal y como se detalla:

1.- Clase 09 internacional: para proteger y distinguir: *“Programas de computadora (software) para el procesamiento de pagos electrónicos y transferencias electrónicas de fondo hacia y para terceros; programas de computadora (software) descargables para permitir carga, hacer comentarios, mostrar, desplegar, etiquetar, escribir bitácoras (blog), compartir y otros provistos por medios de difusión electrónica o información por medio de la internet; tarjetas codificadas magnéticamente y tarjetas caracterizadas por circuitos integrados para aplicaciones financieras, tarjetas legibles por maquinas, tarjetas de pago con código de barras; aparatos para leer tarjetas codificadas magnéticamente y para leer tarjetas caracterizadas por circuitos integrados.”*

2.- Clase 35 internacional: para proteger y distinguir: *“Servicios de procesamiento de datos y administración de bases de datos en el campo de banca; proveer un sitio Web en línea de computadora que suministra datos para transacciones financieras; proveer datos analíticos en el campo de servicios de banca y finanzas; proveer acceso seguro en línea a usuarios de una base de datos en la Web a interfaces de computadora para usar en la recuperación y*



*análisis financieros de información; proveer información acerca de los productos para propósitos de publicidad y venta, **servicios de puntos de venta y de puntos de transacciones.***”

3.- Clase 36 internacional: para proteger y distinguir: “*Servicios financieros, de banca, de pagos de cuenta, servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de debito, servicios de tarjetas prepagadas, transacciones electrónicas de pagos, servicios de transferencia de dinero, servicios de pago de comercio electrónico, servicios de autorización y acreditación de transacciones, servicios electrónicos de procesamientos de pagos, servicios de autenticación de transacción y de verificación de pagos, servicios de transferencia electrónica de fondos, proveer servicios financieros vía una red inalámbrica, mediante una red global de computadoras y mediante dispositivos móviles de comunicación; servicio de establecimiento de cuentas consolidadas usadas en la compra de productos y servicios en la internet; servicios para facilitar pagos persona a persona; transacciones electrónicas seguras por medio de la internet para facilitar el comercio electrónico; servicios remotos de pagos de cuentas; servicios de administración de información de pagos; diseminación de información financiera mediante una red global de computadoras, mediante una red inalámbrica y mediante dispositivos móviles de comunicación.*”

4.- Clase 38 internacional: para proteger y distinguir: “*Servicios de telecomunicaciones, suministrando transmisión segura electrónica de información de cuentas e información relacionada con el campo de servicios financieros; transmisión electrónica de cuentas y pagos de dichas cuentas mediante terminales de computadoras conectadas a redes y a la Internet*”

5.- Clase 42 internacional: para proteger y distinguir: “*Servicios para proveer un sistema basado en la Web y de un portal en línea para analizar datos financieros; proveer un sitio Web caracterizado por tecnología que permite al usuario crear un servicio de información personalizado en línea; proveer un sistema basado en la web para desplegar y compartir ubicación de un usuario para encontrar, localizar e interactuar con otros; proveer un sistema basado en la Web que permite a los usuarios llevar a cabo transacciones seguras de pago de comercio electrónico; **servicios para proveer acceso a sitios Web de terceros permitiendo a***



los usuarios entrar mediante un usuario y contraseña universal mediante la internet y otros medios de comunicación.” (En negrita reclasificación según Registro),

no se observa de lo pedido un cambio esencial en la marca, ni una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial que contravenga el artículo citado. Por lo que no encuentra esta Instancia, razón alguna para denegar lo peticionado, a la luz de lo que establece el numeral 11 de la Ley de Marcas.

Además, tomando en consideración lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883, en los principios de verdad real, celeridad, economía procesal, que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada, este Tribunal concluye que lo procedente es revocar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciocho minutos con veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil trece, por las razones expuestas por este Órgano de alzada, para que el Registro proceda con la continuación del asunto si otro motivo al aquí indicado no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, dieciocho minutos con veintisiete segundos del doce de marzo de dos mil trece, la cual se revoca por las razones dadas por este Órgano de alzada, a efectos de que el Registro continúe con el procedimiento si otro motivo



ajeno al expuesto no lo impide. 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.- **NOTIFÍQUESE.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora