

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0553-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo GLOBAL CROSSING

Global Crossing Holdings Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8984-2010)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 292-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del seis de marzo del dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Global Crossing Holdings Ltd., organizada y existente según las leyes de Bermudas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, un segundo del dieciséis de mayo del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de octubre del dos mil diez, el Licenciado Tristán Trelles, representando a la empresa Global Crossing Holdings Ltd., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **GLOBAL CROSSING** en la clase 38, para distinguir servicios de telecomunicaciones, a saber suministro de conexiones de comunicación para redes de cómputo globales y transferencia de datos, voz, video y otra información a través de una red de fibra óptica, así también como servicios de centros de datos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las

once horas, cuarenta y cuatro minutos, un segundo del dieciséis de mayo del dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de mayo de dos mil once, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. 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, la invalidez o la nulidad 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 de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro N° 182882 el nombre comercial **GLOBAL CROSSING**, cuyo titular es Global Crossing Costa Rica S.R.L., para distinguir un establecimiento comercial dedicado a *“Brindar servicios de telecomunicaciones que consisten en proporcionar a sus clientes un conjunto totalmente integrado e interoperable de servicios de IP (Protocolos de Internet) y tecnologías anteriores que esta, con inclusión de servicios de IP de redes privadas virtuales (VPN), servicios de VoIP (Voz sobre IP), y Video IP. Todo lo anterior a través de la red global de fibra óptica que Global Crossing administra y opera por completo, ubicado en Estación UNQUI, exactamente al costado oeste del Proyecto del Pacífico, provincia de Puntarenas, catón (sic) de Parrita, Esterillo Oeste”* (folios 32 y 33).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo estudio el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción planteada conforme lo establece el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), por encontrarse inscrito el nombre comercial GLOBAL CROSSING, idéntico a la marca solicitada, y ser el giro comercial relacionado a sus servicios lo cual podría causar confusión en los consumidores. Por su parte la sociedad recurrente argumenta que la prevención efectuada a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y un segundos del trece de enero de dos mil once fue contestada por escrito presentado en fecha veinticinco de febrero de dos mil once, el cual, si bien indicaba un número de expediente erróneo, si indicaba bien los datos de la prevención cumplida, siendo que el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no impone que se deban incluir todos los datos allí indicados en los escritos referidos a trámites en gestión, por lo que debió la Administración tenerlo por bien recibido.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal por las razones que a continuación se expondrán. Sobre el tema de la comisión de errores en el número de expediente de los escritos y la aplicabilidad de lo establecido por el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal por Voto N° 399-2011 dictado a las diez horas treinta minutos del dieciséis de setiembre de dos mil once, indicó:

“Los documentos que se tramitan en el Registro de la Propiedad Industrial se manejan por un sistema en donde éstos se identifican a través de un número de expediente, el cual es único y los singulariza, por ello es que el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, exige en su inciso a) que los escritos que se presenten a solicitudes en trámite deben de indicar el número de expediente



al cual se refiere la gestión. No puede este Tribunal avalar la posición del apelante, que traslada su propio error a la actuación de la Administración. Los procedimientos de registro se ordenan como sucesión de actos que se hacen objetivos a través de las regulaciones establecidas tanto por la Ley de Marcas como por su Reglamento, y los incumplimientos acarrearán las sanciones procesales correspondientes. Si la parte erró al indicar a cuál expediente iba dirigido su escrito, dicho error conlleva la sanción de la declaratoria de abandono, por lo cual se avala lo resuelto por el **a quo**.”.

Si bien el presente asunto no se refiere a una declaratoria de abandono sino más bien a una resolución según su sustancia, el antecedente citado es plenamente aplicable. El error cometido, máxime que no está referido tan solo a la mala indicación del número de expediente sino también a la clase de Niza en la cual se pretende registrar al signo, impidió que la petición contenida en el escrito pudiese ser analizada por la Administración, por lo tanto se procedió como corresponde al dictado de la resolución final sin tomarla en cuenta, la cual avala este Tribunal, ya que, al ser idénticos los signos y estar íntimamente relacionados el giro comercial y los servicios pretendidos, el registro solicitado debe ser rechazado en virtud de lo establecido por el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Global Crossing Holdings Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, un segundo del dieciséis de mayo del dos mil once, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo GLOBAL CROSSING. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.