



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0680-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “SWITCH (DISEÑO)”

BANEGAS Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nos. 94799, 2014-4593)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 300-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por **Karla Banegas Borbón**, mayor, casada, publicista, vecina de Heredia, con cédula 4-161-015, en representación de la empresa **BANEGAS Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-179586, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:47:17 horas del 18 de mayo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de enero de 2015, la señora **Karla Banegas Borbón** en la representación indicada, interpuso acción de nulidad por uso anterior de la marca de servicios **“SWITCH (DISEÑO)”**, inscrita con registro número 239764 a nombre de RUBINSTEIN MP, S.A., que protege y distingue *“Asesoría de mercadeo (agencia de mercadeo), asesoría de publicidad (agencia de publicidad), compra de medios, asesoría de medios publicitarios, coordinación de producción de materiales publicitarios”*, en clase 35 de la nomenclatura internacional, en razón de que su representada ha utilizado la marca **“SWITCH MK”** desde el año 2012 y solicitó su registro, lo que fue tramitado bajo el expediente número 2014-10121.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:36:45 horas del 23 de febrero de 2015, procedió a dar traslado de la solicitud de nulidad de la marca “**SWITCH (DISEÑO)**” a su titular, a efecto de que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto y demostrara su mejor derecho, aportando las pruebas que estimare convenientes.

TERCERO. Dentro del término conferido se apersonó el licenciado **León Weinstok Mendelewicz**, con cédula 1-1220-158, en defensa de los derechos de la titular del signo cuya cancelación se solicita **RUBINSTEIN MP, S.A.**

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la acción de nulidad mediante resolución dictada a las 8:47:17 horas del 18 de mayo de 2015.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto la señora Banegas Borbón, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 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 del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como hechos con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución, los

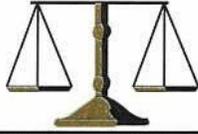


siguientes:

1. Que el signo “**SWITCH (DISEÑO)**” con registro 239764 fue tramitado en el expediente 2014-4593 y está inscrito a nombre de **RUBINSTEIN MP, S.A.** desde el 10 de noviembre de 2014 y se encuentra vigente hasta el 10 de noviembre de 2024, para proteger y distinguir: “Asesoría en mercadeo (agencia de mercadeo), asesoría en publicidad (agencia de publicidad), compra de medios, asesoría en medios publicitarios, coordinación de producción de materiales publicitarios”, en clase 35 internacional, (ver folio 96)
2. Que dentro del trámite del expediente 2014-4593 fue publicado el edicto respectivo el día 29 de agosto de 2014 y no se presentaron oposiciones, (ver folio 96)
3. Que el 19 de noviembre de 2014 la empresa **BANEGAS Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.** solicitó el registro de la marca “**SWITCH MARKETING ESTRATÉGICO (DISEÑO)**” para proteger y distinguir: “Agencia de publicidad y mercadeo, desarrollo de campañas promocionales masivas”, en clase 35 internacional, que se tramita en el expediente 2014-10121, (ver folio 63)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no se demostró que la empresa **BANEGAS Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.** haya usado la marca que solicitó en el expediente 2014-10121 en fecha anterior a la inscripción del registro 239764 cuya nulidad solicita.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial manifiesta que de conformidad con el principio de territorialidad -contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial- para fundamentar una acción de nulidad por uso anterior, debe demostrarse que el uso previo del signo de la accionante se produjo en Costa Rica. En este sentido, la autoridad registral concluye que al valorar la prueba aportada por la parte solicitante no se logró demostrar el uso anterior del signo que pretende, toda vez que de los documentos aportados por la gestionante se determina que tanto la patente municipal como el permiso sanitario fueron otorgados a favor de la empresa Grupo Asesores de Costa Rica, es decir a una persona jurídica distinta y por ello declara sin lugar su solicitud y



en consecuencia mantiene el registro número 239764, inscrito a favor de RUBINSTEIN MP, S.A.

Inconforme con lo resuelto, la señora **Karla Banegas Borbón**, en representación de **BANEGAS Y ASOCIADOS CONSULTORES, S. A.** alega que las pruebas que aportó al expediente deben ser analizadas de manera amplia, a la luz de una lectura integral y basado en la sana crítica racional. Afirma que con ellas se confirma, de manera clara e indudable, que su representada es la creadora de la marca SWITCH, y que la ha usado de manera pública, notoria y de buena fe, desde el año 2012 para labores de publicidad y mercadeo, es decir años antes de que la marca que solicita desinscribir fuera presentada para su registro. Agrega que el Registro omitió pronunciarse respecto de algunos elementos probatorios a los que no les otorgó valor alegando que se trata de fotocopias. Sin embargo, estas ya fueron certificadas notarialmente, por lo que ostentan el carácter de fe pública. Con fundamento en estos alegatos solicita sea resuelta en forma afirmativa su pretensión.

Por otra parte, se apersona el licenciado **León Weinstok Mendelewicz** en representación de **RUBINSTEIN MP, S.A.**, quien afirma que al alegar el apelante un uso anterior de la marca, la carga de la prueba recae sobre él. Este uso debe ser en la cantidad y modo que corresponda al producto o servicio y no cualquier mención de la marca. Afirma que de los documentos aportados por la gestionante solamente la copia certificada de la patente municipal y el registro sanitario hacen posible tener una fecha verificable de su emisión. Sin embargo, con éstos no se demuestra el uso real y efectivo porque es posible obtener ambos permisos y no iniciar operaciones en ningún momento. Agrega que la página de internet aportada como prueba no está en funcionamiento y que los correos electrónicos aportados son simples impresiones, sin que pueda comprobarse con certeza su contenido. Respecto de las fotografías aportadas, además de ser pocas, no permiten comprobar la fecha en que fueron tomadas ni su validez. Aunado a lo anterior, no se aportan facturas de servicios, material publicitario, recomendaciones de clientes, campañas publicitarias, entre otros, con los que se podría demostrar el supuesto uso anterior que alega y en razón de ello solicita se mantenga vigente su registro número 239764.

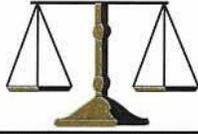


CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Registro de la Propiedad Industrial determinó que con la prueba presentada por BANEGAS Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A. no se logró acreditar el uso anterior de la marca “SWITCH MARKETING ESTRATEGICO (DISEÑO)”, que pretende utilizar como fundamento de la solicitud de nulidad del signo con registro 239764.

Advierte este Tribunal que la prueba aportada por la empresa gestionante consiste en: **1.** una fotocopia certificada de la patente municipal PC-2415 emitida por la Municipalidad de Heredia el 6 de mayo de 2013 a favor de la empresa Grupo Asesores de Costa Rica con cédula 3-101-593944, en donde se indica el nombre del negocio Grupo Asesores Gráficos y Switch. **2.** una copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento CN-ARS-H-352-2013, otorgado por el Ministerio de Salud el 25 de febrero de 2013 a la empresa Grupo Asesores Gráficos de Costa Rica S. A. **3.** una fotografía del perfil de la representante de la empresa, en donde aparece la marca SWITCH MERCADEO ESTRATEGICO. **4.** Impresiones de páginas de Facebook en donde se observan las más recientes publicaciones del 18 de febrero de 2014, así como de youtube con fecha 27 de mayo de 2013, relativas al sitio SWITCH MARKETING ESTRATEGICO. **5.** Impresiones del correo electrónico de la representante de la empresa apelante que datan de los años 2012 y 2014. **6.** Impresión de fotografía de la puerta de un local comercial de la empresa SWITCH MARKETING ESTRATEGICO.

No obstante, una vez analizados en forma integral todos los documentos de prueba aportados por la apelante, resulta evidente para este Tribunal que la empresa accionante BANEGAS Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A. con cédula jurídica 3-101-179586 no es la que obtuvo la patente municipal PC-2415 en mayo de 2013, ni el permiso sanitario de funcionamiento CN-ARS-H-352-2013, toda vez que estos fueron concedidos a favor de la empresa Grupo Asesores Gráficos de Costa Rica con cédula jurídica 3-101-593944.

Asimismo, con la copia certificada de la fotografía del local comercial no se logra determinar la fecha en que éste entró en funcionamiento, ni se demuestra que corresponda al local de la accionante, ya que en su certificación se indica que es el local de la empresa Switch Marketing



Estratégico y no de Banegas y Asociados Consultores S. A. Por otra parte, considera este órgano de alzada que los documentos relativos al perfil y copias del correo electrónico de su representante, las impresiones de páginas de Facebook y youtube del sitio SWITCH MARKETING ESTRATEGICO, tampoco constituyen prueba idónea de que la apelante haya hecho un uso anterior y efectivo de la marca.

De lo anterior se concluye que esa prueba de modo alguno involucra a la solicitante de la nulidad, sino que la misma refiere a otras empresas o a su representante en su carácter personal. De ahí que no es posible admitir su pretensión de nulidad del signo con registro 239764 ya que no es posible afirmar que éste viole lo dispuesto en el inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Adicionalmente, se observa que en el trámite del expediente 2014-4593, referido al signo de la empresa RUBINSTEIN MP S.A., fue publicado el edicto respectivo el día 29 de agosto de 2014 sin que se presentaran oposiciones, en razón de lo cual, la empresa accionante no aprovechó la oportunidad que brinda el artículo 17 de la Ley de Marcas y que permite oponerse a un registro con sustento en el uso anterior.

Por lo expuesto, no resultan de recibo los agravios presentados por **Karla Banegas Borbón**, en representación de la empresa **BANEGAS Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.** y en razón de ello este Tribunal declara sin lugar su recurso contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:47:17 horas del 18 de mayo de 2015, la cual confirma.

QUINTO. SOBRE EL 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 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 de apelación presentado por **Karla Banegas Borbón** en representación de la empresa **BANEGAS Y ASOCIADOS CONSULTORES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:47:17 horas del 18 de mayo de 2015, la cual se confirma y en consecuencia se deniega su solicitud de nulidad de la marca “**SWITCH (DISEÑO)**” con registro número 239764. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora