



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-1310-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de servicios AMERICAN EXPRESS (DISEÑO)**

**AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENTS CORP., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6626-08)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 340-2010***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, divorciado, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-treientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, quien actúa en condición de apoderado especial de **AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENTS CORP.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Nueva York, Estados Unidos de América, domiciliada en 200 Vesey Street, Nueva York, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, treinta minutos, veintitrés segundos, del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO:** En fecha siete de julio de dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a **AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENTS CORP.**, solicitó el registro de la marca de servicios “**AMERICAN EXPRESS**” (DISEÑO) para distinguir y proteger “Servicios de viajes”, en clase 39 de la nomenclatura internacional.



**SEGUNDO:** Mediante auto de prevención de fecha 22 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial comunica a la solicitante que existen dos registros en la misma clase y con el mismo nombre ya inscritos.

**TERCERO:** Por resolución de las dieciséis horas, treinta minutos, veintitrés segundos, del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en el art. 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO:** Por medio de oficio presentado el siete de octubre de dos mil nueve, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición dicha, apela la resolución antes referida, motivo por el cual conoce este Tribunal.

**QUINTO:** A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Soto Arias; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** De interés para la resolución de este proceso se tiene como hechos probados los siguientes: 1) Que **AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENTS CORP.** es titular de la marca de servicios “AMERICAN EXPRESS” inscrita bajo el registro número 81682. (folios 15,16 y del 33 al 35) 2) Que **AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENTS CORP.** es titular de la marca de servicios



“AMERICAN EXPRESS” (DISEÑO) inscrita bajo el registro número 135984. (folios del 17 al 19 y del 30 al 32)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de relevancia, para el presente pronunciamiento, que tengan ese carácter.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL APELADA.**

El Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazar la solicitud de inscripción planteada, por considerar que la marca que se pretende inscribir resulta similar gráfica y fonéticamente, a las marcas “AMERICAN EXPRESS” inscritas bajo los registros números 81682 y 135984, en clase 39, que al momento de dictarse la resolución final estaban a nombre de titular distinto al actual, pudiendo causarse confusión en el público consumidor, por lo que existe contravención a lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**CUARTO. AGRAVIOS DEL APELANTE.** Mediante escrito presentado en la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela manifestó que se solicitó la transferencia de las marcas “AMERICAN EXPRESS” inscritas bajo los registros números 81682 y 135984 y que actualmente ambas se encuentran a nombre de **AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENTS CORP.**

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** A pesar de que en su momento la resolución de las dieciséis horas, treinta minutos, veintitrés segundos, del veintiuno de setiembre de dos mil nueve se dictó dentro de los parámetros legales adecuados, al momento de dictar este Organismo la presente sentencia debemos considerar que las circunstancias han variado, y que al ser titular en la actualidad la solicitante **AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENTS CORP.** de las marcas “AMERICAN EXPRESS” inscritas bajo los registros números 81682 y 135984, no resulta aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que dada las nuevas circunstancias lo procedente es



declarar con lugar el recurso de apelación presentado en contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las dieciséis horas, treinta minutos, veintitrés segundos, del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, y ordenar continuar con el proceso de la solicitud.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de representante de **AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENTS CORP.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, treinta minutos, veintitrés segundos, del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca y se ordena continuar con el trámite de la solicitud. 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*