



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0283-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo REDBERRY

Information Technology Resource ITR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6184-09)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 583-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del diez de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Diego Zúñiga Mora, mayor, soltero, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y cinco-novecientos cincuenta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa Information Technology Resource ITR S.A., titular de la cédula jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos veintidós mil ochocientos ochenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del cuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de julio de dos mil nueve, el señor Diego Zúñiga Mora, representando a la empresa Information Technology Resource ITR S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo **REDBERRY** en clase 38 de la nomenclatura internacional, para distinguir telecomunicaciones, suministrando acceso a Internet, suministrando acceso a bases de datos electrónicas, acceso a navegación mediante posicionamiento global (GPS),



servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar y recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionados y bidireccionados de mensajería, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistir en el desarrollo e integración de conectividad, inalámbrica de datos, unidireccional y bidireccional incluyendo información corporativa, personal o residencial, y o comunicación de voz.

SEGUNDO. Que en fecha nueve de octubre de dos mil nueve, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, representando a la empresa Research in Motion Limited, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Canadá, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las quince horas, cuarenta ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición y denegar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 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. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Research In Motion Limited las marcas:



- 1- De servicios  **BlackBerry App World**, registro N° 198584, vigente hasta el primero de febrero de dos mil veinte, para distinguir en la clase 45 obtención de licencias de software para computadoras (folios 124 y 125).
- 2- De servicios **BLACKBERRY APP WORLD**, registro N° 198548, vigente hasta el veintinueve de enero de dos mil veinte, para distinguir en la clase 38 telecomunicaciones, proveer de acceso a internet, acceso a bases de datos electrónicas, acceso a servicios de navegación GPS (sistemas de posicionamiento global, por sus siglas en inglés), servicios de correo electrónico, servicios de mensajería inalámbrica, particularmente aquellos que habilitan al usuario a enviar y/o recibir mensajes a través de una red de informática inalámbrica, servicios de contacto de una o dos vías, servicios de transmisión y recepción de comunicaciones orales, consultas de las telecomunicaciones, es decir, proveer información a terceras personas con el fin de asistirlos en el desarrollo y/o integración de conexiones inalámbricas ya sea de una o dos vías, incluyendo información personal o corporativa, y comunicaciones verbales (folios 126 y 127).
- 3- De servicios **BLACKBERRY UNITE!**, registro N° 198494, vigente hasta el veintinueve de enero de dos mil veinte, para distinguir en la clase 38 telecomunicaciones, suministrando acceso a internet, suministrando acceso a bases de datos electrónicas, suministrando acceso a servicios de navegación mediante sistema de posicionamiento global (GPS), servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos,



específicamente servicios que permiten al usuario para enviar o recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionales y bidireccionales de mensajería, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistirles en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional, incluyendo información corporativa, personal o residencial, y/o comunicación de voz (folios 128 y 129).

- 4- De fábrica y servicios **BLACBERRY CURVE**, registro N° 180780, vigente hasta el trece de octubre de dos mil dieciocho, para distinguir en la **clase 9** unidades de agendas electrónicas portátiles y accesorios para la recepción y/o transmisión inalámbrica de datos las cuales tienen además la capacidad de transmitir y recibir comunicaciones de voz a saber, computadoras portátiles y asistentes digitales portátiles, software de comunicación de computadoras para la transmisión y/o recepción de mensajes, correos electrónicos por la red global computarizada y/o otros datos entre una o más unidades electrónicas portátiles y el almacenamiento de información en o asociada con computadoras personales o un servidor, software de comunicación de computadoras para la sincronización de datos entre una estación remota o unidad y una estación fija o unidad y software el cual habilita y provee una vía y/o dos vías de conexión inalámbrica de información, incluyendo información corporativa; en la **clase 38** servicio de correo electrónico, servicios inalámbricos de mensajería de información, particularmente servicios que permiten a un usuario el enviar y/o recibir mensajes a través de una red inalámbrica de información, servicios de paginación en una vía y/o dos vías, servicios de transmisión y recepción de comunicación, consultoría en telecomunicaciones, a saber proveyendo información a terceras partes para asistir a éstas en el desarrollo e integración de una vía o dos vías de conectividad inalámbrica de datos, incluyendo información corporativa, y/o comunicaciones de voz; en la **clase 41** servicios de educación y de entretenimiento, a saber clases, seminarios y conferencias con el propósito de proveer información a terceras partes para asistir a ésta en el uso, desarrollo y soporte en la conectividad inalámbrica de aparatos



- y software relacionados a comunicación entre computadoras; y en la **clase 42** servicios de soporte técnico, a saber actualización y mantenimiento de software de computadora y soporte para la solución de problemas de programas, para diagnóstico y solución de aparatos con conectividad inalámbrica, y software y hardware de computadoras relacionados, servicios de licenciamiento y mercadeo de software (folios 130 a 132).
- 5- De servicios **BLACKBERRY STORM**, registro N° 190106, vigente hasta el once de mayo de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 38 telecomunicaciones, proveer de acceso a internet, acceso a bases de datos electrónicas, acceso a servicios de navegación GPS, servicios de correo electrónico, servicios de mensajería inalámbrica, particularmente aquellos que habilitan al usuario a enviar y/o recibir mensajes a través de una red de informática inalámbrica, servicios de contacto de una o dos vías, servicios de transmisión y recepción de comunicaciones orales, consultas de las telecomunicaciones, es decir, proveer información de conexiones inalámbricas ya sea de una o dos vías, incluyendo información personal o corporativa, y comunicaciones verbales (folios 133 y 134).
- 6- De servicios **BLACKBERRY BOLD**, registro N° 189888, vigente hasta el ocho de mayo de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 38 telecomunicaciones, proveer de acceso a internet, acceso a bases de datos electrónicas, acceso a servicios de navegación GPS, servicios de correo electrónico, servicios de mensajería inalámbrica, particularmente aquellos que habilitan al usuario a enviar y/o recibir mensajería a través de una red de informática inalámbrica, servicios de contacto de una o dos vías, servicios de transmisión y recepción de comunicaciones orales, consultas de las telecomunicaciones, es decir, proveer información a terceras personas con el fin de asistirlos en el desarrollo y/o integración de conexiones inalámbricas ya sea de una o dos vías, incluyendo información personal o corporativa, y comunicaciones verbales (folios 135 y 136).
- 7- De servicios **BLACKBERRY PEARL**, registro N° 187765, vigente hasta el veinte de marzo de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 38 telecomunicaciones, suministrando acceso a internet, suministrando acceso a bases de datos electrónicas, suministrando acceso a servicios de navegación mediante sistema de posicionamiento



global (GPS), servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar o recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionales y bidireccionales de mensajería, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistirles en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional, incluyendo información corporativa, personal o residencial, y/o comunicación de voz (folios 137 y 138).

- 8- De servicios **BLACKBERRY**, registro N° 198528, vigente hasta el veintinueve de enero de dos mil veinte, para distinguir en la clase 38 telecomunicaciones, suministrando acceso a internet, suministrando acceso a bases de datos electrónicas, suministrando acceso a servicios de navegación mediante sistema de posicionamiento global (GPS), servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar o recibir mensajes a través de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionales y bidireccionales de mensajería, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistirles en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional, incluyendo información corporativa, personal o residencial, y/o comunicación de voz (folios 139 y 140).



- 9- De servicios , registro N° 192415, vigente hasta el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, para distinguir en la clase 38 telecomunicaciones, suministrando acceso a internet, suministrando acceso a bases de datos electrónicas, suministrando acceso a servicios de navegación mediante sistema de posicionamiento global (GPS), servicio de correo electrónico, servicio inalámbrico de mensajería de datos, específicamente servicios que permiten al usuario para enviar o recibir mensajes a través



de redes inalámbricas de datos, servicios unidireccionales y bidireccionales de mensajería, transmisión y recepción de servicios de comunicación de voz, consulta de telecomunicaciones, específicamente suministrando información a terceras personas para asistirles en el desarrollo e integración de conectividad inalámbrica de datos unidireccional y bidireccional, incluyendo información corporativa, personal o residencial, y/o comunicación de voz (folios 141 y 142).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la similitud ideológica entre los signos inscritos y el solicitado y la identidad entre los servicios de éstos, deniega el registro pedido. Por su parte, la recurrente alega que los servicios son distintos, por lo que es de aplicación el principio de especialidad; que no hay parecido fonético; que el servicio de telecomunicaciones lo puede brindar cualquier empresa, elemento esencial para que haya libre competencia; y cita jurisprudencia en apoyo de su tesis.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal confirmar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado servicios iguales.

El recurrente invoca a su favor la aplicación del principio de especialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en nuestra legislación en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, basándose en la idea de la disparidad entre los “productos”; sin embargo, denota este Tribunal



de que, amén de tratarse lo solicitado no de productos sino de servicios, éstos pertenecen a la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, y están plenamente contenidos en varios de los registros previos según se indica en el considerando primero, por lo que no es dable la aplicación de este principio, ya que lejos de disparidad, más bien encontramos identidad entre los servicios que se pretenden hacer distinguir con el registro solicitado al confrontarlos con los que ya distinguen las marcas registradas.

Sobre la supuesta diferencia a nivel fonético, en primer lugar, cotejando los signos en dicho nivel, encontramos que hay un alto grado de similitud entre los signos, ya que la finalización en “berry” hace que los signos se asemejen al ser pronunciados. Pero más allá de ello, ha de recordarse que las marcas se cotejan en tres niveles, sean el gráfico, el fonético y el ideológico, y que la similitud en tan solo uno de ellos es suficiente para decretar el rechazo al registro solicitado, no siendo la diferencia entre uno de los niveles suficiente para permitir el registro, la diferencia en uno solo de los niveles no permite el registro, pero la similitud en uno de ellos si lo impide. Tal y como argumentó el Registro en la resolución venida en alzada, el parecido ideológico entre los signos es muy alto, ya que tanto los inscritos como el solicitado conllevan implícita la idea de baya, esto por el uso de “berry” en su construcción. El hecho de que la empresa opositora haga distinguir diferentes tipos de productos y servicios de su línea con el término común BLACBERRY, usado solo o modificado mediante la adhesión de otros elementos, hace que la inclusión de BERRY en el signo solicitado aparezca ante el consumidor como una variación más de los signos de Research In Motion Limited, y en consecuencia, asuma que todos ellos provienen de dicha empresa. Y tal y como ya se afirmó, en el presente asunto hay identidad entre los servicios que se solicitan distinga el signo propuesto como marca y los que se distinguen con las registradas.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas



comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad señalada, por lo tanto, no encontramos la disparidad necesaria para permitir la coexistencia registral de los signos, esto ya que la familia de marcas creada por la empresa oponente alrededor del término BLACBERRY le confieren un halo de protección mayor, más amplio que el que puede proporcionar un registro singular. Y dicha protección es aún más fuerte, ya que algunas de las marcas inscritas además cuentan con un especial diseño en su construcción

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad” **Lobato, op. cit., pág. 301.**

Sobre el argumento referido a que los servicios de telecomunicaciones pueden ser brindados por cualquier empresa, en efecto, este Tribunal reconoce que en dicha posibilidad reside la libertad de empresa que forma parte de nuestro ordenamiento económico, sin embargo, tal libertad no es irrestricta, y el derecho a utilizar una marca de servicios en el comercio encuentra su límite al existir derechos previos de terceros como sucede en el presente asunto. No se deben confundir la libertad de comercio con la posibilidad de registrar marcas, ésta última, si bien se encuentra en función de que los empresarios puedan hacer distinguir sus productos y servicios en el mercado, no es ilimitada, y los derechos de marca preexistentes deben de ser protegidos al momento de calificarse las nuevas solicitudes entrantes, por lo que



impedir el registro ahora solicitado en nada restringe la posibilidad de que este tipo de servicios sean brindados.

Y sobre la jurisprudencia traída a colación por el apelante, ha de indicarse que cada solicitud debe de analizarse a la luz de su especial marco de calificación registral, compuesto por la legislación vigente y los derechos anteriores oponibles, y no sobre la base de resoluciones anteriores, además, en todo caso, la hermenéutica jurídica no es para nada estática, al contrario, es de un dinamismo constante, por lo que nuestra actuación no se encuentra vinculada por una resolución anterior si se opina que debe alejarse de ella con base en un nuevo y propio razonamiento, máxime cuando las resoluciones invocadas fueron resueltas con un marco jurídico diferente al utilizado en la presente, sea el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual perdió vigencia en fecha nueve de mayo de dos mil. Por todo lo anterior es que debe declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alza.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Diego Zúñiga Mora representando a la empresa Information Technology Resource ITR S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, resolución que en este acto se confirma. Se da por



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36