



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2011-0857-TRA-PI

Oposición a registro de la marca de servicios “REDSERVI” y “SERVIRED”

SERVIREDE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial [Expediente de Origen Nos. 8202-2010, (acumulados 2010-08204, 2011-2652)]

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 714-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con quince minutos del veintitrés de agosto de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, con vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **SERVIREDE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme América las leyes de España, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos del cuatro de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de setiembre de 2010, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **BIGGINS INVESTING CORP**, sociedad constituida bajo las leyes de las Islas Británicas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de las marcas de servicios “**REDSERVI**”, tramitada bajo el expediente **No. 2010-8202**, para proteger y distinguir “*Seguros, negocios financieros, negocios monetarios,*



negocios inmobiliarios” y “**SERVIRED**”, tramitada bajo el expediente **No. 2010-8204**, para proteger y distinguir “*Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios*”, ambas en clase 36 internacional.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a dichas solicitudes fueron publicados los días 20, 21 y 24 de enero de 2011 y dentro del término conferido en ellos, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de 2011, se opuso la Licenciada Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada especial de la empresa **SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.**

TERCERO. Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil once, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**SERVIRED (DISEÑO)**”, bajo el expediente **No. 2011-2652**, para proteger y distinguir “*Seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios*”, en clase 36 de la Nomenclatura Internacional.

CUARTO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, trece segundos del 03 de agosto del 2011, se ordena la acumulación de los relacionados expedientes, **Nos. 2010-8202, 2010-8204 y 2011-2652.**

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos del 04 de agosto de 2011, dispuso: “**POR TANTO (...I)** Se declaran sin lugar las oposiciones planteadas por la señora **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial de **SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S. A.**, contra las solicitudes de inscripción de las marcas de servicio “**REDSERVI**” y “**SERVIRED**”, ambas en clase 36



internacional, presentadas por el señor AARON MONTERO SEQUERIA, en su condición de apoderado especial BIGGINS INVESTING CORP, las cuales se acogen; II) Se rechaza la solicitud inscripción de la marca de servicios “SERVIRED (DISEÑO)”, en clase 36 internacional, presentada por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, en su condición de apoderada especial de SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S. A. (...) NOTIFÍQUESE...”

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada Arias Chacón en la condición de indicada, interpuso los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio en contra de la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

SETIMO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 2010-8202, 2010-8204 y 2011-2652, con fundamento en el artículo 41 del Código Procesal Civil en concordancia con los artículos 269.1 y 225.1 de la Ley General de la Administración Pública, así como en los principios de economía y celeridad procesal, en virtud que la oposición presentada fue sustentada por la oponente en el registro en España de la marca “SERVIRED (DISEÑO)” a nombre de su representada, así como su uso anterior y su notoriedad.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

- 1.- Que **SERVIRED, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, es una compañía mercantil domiciliada en Madrid, España, constituida mediante escritura otorgada el 24 de marzo de 1987 y cuyo objeto son los medios de pago electrónicos (ver folio 158 a 163 y 206).
- 2.- Que la empresa referida en el hecho probado anterior, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca “**SERVIRED(Diseño)**”, en Clase 36 de la nomenclatura internacional, mediante escrito presentado el 18 de marzo de 2011 (ver folio 155).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho con tal carácter y de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

- 1.- Que la empresa recurrente no demostró la inscripción, o solicitudes presentadas, de la marca “**SERVIRED (Diseño)**”, en Uruguay, Brasil, España u otros países de la Unión Europea, (ver folios 10, 50 y 208).
- 2.- Que la empresa recurrente no demostró el uso anterior ni la notoriedad, a nivel internacional, del distintivo que solicita, (ver folios 14, 54 y 212).

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, afirma que en las oposiciones presentadas por la empresa **SERVIRED, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S. A.**, dentro de los expedientes 2010-8202 y 2010-8204, se alega como fundamento de las mismas, el uso anterior por parte de dicha empresa, del término *SERVIRED*, de previo a las solicitudes de registro de las marcas *REDSERVI* y *SERVIRED*, presentadas por la empresa **BIGGINS INVESTING CORP.** No obstante, dicho distintivo no se encuentra inscrito a favor de la opositora, dado que su registro fue solicitado en fecha 18 de marzo de 2011, dentro



del expediente 2011-2652. Asimismo, basándose en la prueba presentada por la opositora, concluyó el *a quo* que la misma no es suficiente para demostrar el uso anterior efectivo de la marca que solicita “*SERVIRED (DISEÑO)*”, en Costa Rica, ya que todos los documentos aportados se refieren al uso de dicho término en España, siendo que esta situación no surte efecto extraterritorialmente.

Agrega el Registro de la Propiedad Industrial que, el hecho de poseer el registro de una marca en un país determinado no es un indicativo de que el consumidor medio de otros países lo conozcan o utilicen, e incluso que esté a su disposición en el mercado nacional. En el mismo sentido, sobre lo manifestado por la opositora en relación con una supuesta notoriedad de su marca, indica dicha autoridad que resulta esencial un análisis de la prueba aportada, a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos para ser considerada como tal. Una vez realizado su estudio, concluye que con la documentación que consta dentro del expediente no se logró comprobar la extensión del conocimiento de la marca oponente por parte del público consumidor, su expansión en el mercado, la intensidad, extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por su titular para promocionarla, todos los cuales constituyen elementos de peso para apreciar su notoriedad. Por lo anterior, al no cumplirse esos requisitos, no puede considerarse que la marca “*SERVIRED (DISEÑO)*”, es notoria y en consecuencia no es posible darle una protección especial.

Por último, una vez cotejados los signos en conflicto, considera que el solicitado por la empresa opositora no es admisible por derechos de terceros, ya que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas solicitadas por Biggins Investing, Corp, las cuales gozan de un derecho de prelación en virtud de su presentación previa y por ello las acoge, rechazando las oposiciones incoadas por *SERVIRED*, Sociedad Española de Medios de Pago, S. A.

Inconforme con lo resuelto, afirma la opositora que su representada es una de las principales compañías financieras de medios de pago electrónicos, formada completamente por capital



español y muy conocida en España. Agrega que su representada es titular del distintivo marcario inscrito “SERVIRED”, y que tiene solicitudes presentadas en una serie de países alrededor del mundo, entre ellos La Unión Europea, España, Uruguay y Brasil, (folios 208). Como prueba de ello adjuntó certificación del listado de registros y solicitudes de la marca SERVIRED, propiedad de su representada, obtenido de la base de datos de la empresa de abogados externos que la asesora, la firma española PROPI, S. R., (folio 208). Asimismo, adjunta en su escrito de expresión de agravios fotografías de algunos cajeros automáticos localizados alrededor de la ciudad de Madrid, que muestran el distintivo en cuestión. Alega la recurrente que el razonamiento del Registro es incorrecto y que fue omitido un análisis de los argumentos por ella desarrollada en la oposición, así como la prueba aportada. Se manifiesta inconforme con el rechazo de su solicitud sin valorar los registros y el uso a nivel internacional del signo SERVIRED, con fundamento en que la marca no ha sido utilizada en Costa Rica, dado que el uso en nuestro país no es un requisito para inscribir un signo como marca, con lo cual, transgrede el ordenamiento jurídico costarricense.

QUINTO. EN CUANTO A LA PRELACIÓN Y EL USO ANTERIOR DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. De previo a entrar a conocer el fondo del asunto, resulta importante un pequeño análisis sobre los principios de **prelación y uso anterior**, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, y su espíritu de protección (*ratio legis*), llegándose a la conclusión de que, en aplicación directa de su objeto, definido en su artículo 1° de la siguiente manera:

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”

En relación directa a lo establecido en su artículo 4 inciso a), la prelación en el derecho a



obtener el registro de **una marca** se regirá por la siguiente norma:

“Artículo 4.- ... inciso a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”

Asimismo, el artículo 8, inciso c), ibidem, dispone que:

“Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros en los siguientes caso, entre otros:

(...)

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.”

En el caso que nos ocupa, la opositora alega no solo el uso anterior, sino también la notoriedad de la marca que solicita, **“SERVIRED (Diseño)”** en relación con los signos solicitados por la empresa gestionante. Con el objeto de demostrar esa notoriedad, sea su difusión, conocimiento e importancia en el mercado, presentó fotocopias certificadas de los siguientes documentos:

- a) Reporte Anual de la compañía Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S. A., del año 2008, (folios 92 a 97).
- b) Reporte Anual de la compañía Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S. A., del año 2009, (folios 98 a 105).
- c) Publicidad de varias ediciones de la revista Ausbanc de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros Ausbanc, (folios 106 a 113).
- d) Publicidad en la Revista del Teatro Real de España, Programa de la temporada 2010/2011, (folios 114 a 115).



e) Facturas emitidas por su representada en los años 2010 y 2011, (folios 116 a 129).

Sin embargo, advierte este Tribunal que dentro del expediente venido en alzada, ni siquiera ha sido aportada prueba idónea que demuestre la inscripción como marca del distintivo “**SERVIED (Diseño)**”, en España u otros países de la Unión Europea, Uruguay y Brasil, como afirma la recurrente. Dado que, según afirma la propia recurrente, lo aportado en este sentido es una “...*certificación de la base de datos de los abogados externos de mi representada, la firma española Propi, S. R. sobre dichos registros...*” (ver folio 208), lo que no puede ser considerado como prueba fehaciente y apta para ello.

Aunado a lo anterior, la documentación aportada se relaciona únicamente con la actividad y difusión de la empresa SERVIED, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. en España, en donde se muestra el logotipo que ésta utiliza dentro de su denominación. Siendo que, de dicha documentación, en modo alguno puede presumirse o considerar demostrada la notoriedad de la marca que propone la opositora y menos aún, su uso anterior en Costa Rica.

Y es que, por el contrario, de los autos que constan en este expediente se ha verificado que la solicitud de los signos propuestos por la empresa gestionante Biggins Investing Corp. es anterior a la solicitud de la ahora recurrente y que éste último es similar a uno de ellos (REDSERVI) e idéntico al otro (SERVIED) y que todos ellos se encuentran dentro de la misma clasificación internacional y protegen los mismos servicios. Es decir, se ha comprobado el derecho de prelación que ostenta la gestionante y por ello no encuentra esta Autoridad motivo para resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro, por cuanto no existe impedimento legal que limite su inscripción.

Así las cosas, siendo que el uso debe demostrarse territorialmente en Costa Rica, salvo que se demuestre que la marca es notoria, lo cual no hizo la apelante, debe resolverse este asunto como una simple prelación entre las marcas solicitadas por las empresas gestionante y



oponente. Por lo anterior, estima este Tribunal, que debe confirmarse la resolución dictada por el órgano *a quo*, toda vez que la empresa opositora no comprobó el uso anterior de su marca en nuestro país, ya que no se aportó al expediente prueba idónea que así lo demuestre y por ello lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **SERVIED, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos del cuatro de agosto del dos mil once, la cual se confirma y en consecuencia se deniega el registro del signo solicitado por la recurrente.

SEXTO. 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, 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 planteado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **SERVIED, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos del cuatro de agosto del dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo **“SERVIED (DISEÑO)”**, solicitado por la recurrente. Y se proceda con la inscripción de los signos **“SERVIED”** y **“REDSERVI”**, solicitados por la empresa gestionante **BIGGINS INVESTING CORP.** 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.-
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora