



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1042-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “RGB” (DISEÑO)

RGB SOLUCIONES INTEGRALES S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3698-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 763-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veintinueve de agosto del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Maria José Ramírez Biolley**, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- once cuarenta y dos- cero nueve cuarenta y dos, en su condición de Apoderada Especial de la compañía **RGB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- cuatrocientos noventa y siete mil treinta y uno, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y trece segundos del siete de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de Abril de 2011, la Licenciada **Maria José Ramírez Biolley**, de calidades y condición dichas anteriormente, solicitó la inscripción de la marca de servicio **“RGB”(DISEÑO)**, en clase 42 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Alojamiento de sitios informáticos, diseño de artes gráficas, de actualización de software, alquiler de computadoras, alquiler de*



servidores web, alquiler de software, análisis de sistemas informáticos, antivirus, alquiler de ordenadores, recuperación de bases de datos, consultorías en materia de computadores, programación de computadores, consultoría en Hardware, consultoría en Software, creación, diseño y mantenimiento de sitios web para terceros, recuperación de datos informáticos, instalación de software, mantenimiento de software, programación de ordenadores.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las catorce horas con cuarenta y un minutos y trece segundos del siete de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO* / Con base en las razones expuestas, (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Noviembre de 2011, la Licenciada **Ramírez Biolley**, en representación dicha, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

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, 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios “**RGB**” (**DISEÑO**), bajo el registro número 211170, en **Clase 42** del nomenclátor internacional, perteneciente a la señora Cynthia Sáenz Vargas, inscrita el 22 de Julio de 2011, y vigente hasta el 22 de Julio de 2021, para



proteger y distinguir: “Diseño publicitario”. (Folio 14)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al *ad quen*, de que la resolución del *a quo* fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Maria José Ramírez Biolley**, en representación de la compañía **RGB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*Interpongo formal recurso de revocatoria y apelación en subsidio*” (Folio 30), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo



establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (Folio 30) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo conocer la integridad del expediente sometido a estudio; determinando viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial al haber denegado el registro de la marca propuesta, dado que resulta irregistrable por transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca “**RGB**” (**DISEÑO**), ya inscrita en la clase 42, bajo el registro número 211170 a nombre de la señora Cynthia Sáenz Vargas, debido a que ambos signos protegen productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, los cuales al ser analizados en forma global y conjunta, y como es criterio del *a quo* así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, provocando un inminente riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectándose el derecho de elección del consumidor, así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en



primera instancia.

Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los productos a proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso* (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca “**RGB**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**RGB**” (**DISEÑO**), dentro de la cual se encuentran iguales servicios y ambas en clase 42, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada **Maria José Ramírez Biolley**, en representación de la compañía **RGB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y trece segundos del siete de noviembre de dos mil once, la cual en este acto se confirma. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.