



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0120-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “HAVAS” (35)

HAVAS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-7544)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 893-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cuarenta minutos del veinte de agosto del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **HAVAS**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con un domicilio actual en 29-30 qui de Dion Bouton, 92800 Puteaux, Francia, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos, cincuenta segundos del dieciséis de enero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de agosto del dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de gestor oficioso de la empresa **HAVAS**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios “**HAVAS**” para proteger y distinguir, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza: “todos los servicios y actividades para promocionar todo



tipo de periódicos y publicaciones, usando objetos, imágenes y sonido, para todos los productos, valores, activos móviles, y propiedades y, en forma general, publicidad en todas sus formas, usando todos los procesos y medios, usando todos los métodos, y para todos los propósitos, servicios de propaganda y negocios, publicidad, servicios para la promoción de productos, promociones y acciones publicitarias, pizarras y/o paneles informativos, renta de paneles de propaganda, diseminación de asuntos publicitarios, publicación de textos publicitarios, relaciones públicas, compilación de estadísticas, renta de máquinas de oficina y de instalaciones, reproducción de documentos, estudio de mercado, publicidad y consultoría de comunicación de mercadeo, administración y mercado de marcas, administración de mercadeo e información estratégica en marcas o en compañías, diseño y creación de marcas y nombres comerciales, encuestas de opinión, incluyendo en relación con la política, organización de exhibiciones para propósitos publicitarios, distribución de prospectos para propósitos publicitarios, investigación de mercado, asistencia de administración industrial y comercial, consultoría sobre organización de negocios, administración de publicidad, suscripciones, a periódicos para terceros, información comercial, cobranzas, procesamiento y uso de información comercial, administración computarizada, de expedientes, compilación y procesamiento de datos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las quince horas, veintinueve minutos, cincuenta segundos del dieciséis de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de enero del dos mil trece, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **HAVAS**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro indicado, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y siete minutos, diez segundos del treinta y uno de enero del dos mil trece, admite el



recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió como prueba para mejor resolver a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, una certificación actualizada de la marca de servicios “**HAVAS MAGNA STUDIOS**”, registro número **221357**, la cual ha tenido a la vista. (Ver folios 50 al 51).

SEGUNDO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **HAVAS**, la marca de servicios “**HAVAS**”, bajo el registro número **221357** desde el 17 de setiembre del 2012, vigente hasta el 17 de setiembre del 2022, en la clase 35 Internacional, la cual fue transferida por la empresa **RED STAR DIGITAL LIMITADA** a favor de la empresa **HAVAS**, mediante documento de traspaso presentado al Registro indicado el 14 de mayo del 2013, anotado bajo el número 2/ 084433, y asentado desde el 16 de mayo del 2013. (Ver folios 35, 50 y 51).



TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo solicitado por considerar que el mismo es inadmisibles por derecho de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca de servicios inscrita “**HAVAS MAGNA STUDIOS**”, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro número **221357**, la cual protege y distingue: “publicidad y negocios, servicios de promoción de productos, acciones promociones y publicitarias, fijación de carteles, locación de vallas publicitarias, difusión de anuncios y material publicitario, publicación de textos publicitarios, relaciones públicas, establecimiento de estadística, locación de máquinas e instalación de oficinas, reproducción de documentos, estudios de mercadeo”, y porque generan un riesgo de confusión en el consumidor al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los servicios a proteger.

Bajo tal concepción, en el presente asunto, recurre la representación de la sociedad solicitante, por el hecho que le fue rechazada la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**HAVAS**”, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarse inscrita la marca de servicios **HAVAS MAGNA STUDIOS**, en la misma clase. No obstante, observa este Tribunal a folio 35 del expediente, que el signo inscrito que impedía la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**HAVAS**”, fue traspasada por la empresa **RED STAR DIGITAL, LIMITADA**, a favor de la empresa **HAVAS**, según consta del documento de traspaso 2/084433, y de la certificación de la marca de servicios “**HAVAS MAGNA**”



STUDIOS”, traída al expediente como prueba para mejor resolver, en la que queda demostrado que dicha marca se traspasó a nombre de la empresa **HAVAS** desde el **16 de mayo del 2013**, según se comprueba a folio 50 del expediente.

Como consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que no resulta necesario llevar a cabo el cotejo marcario, tal y como lo prescribe el numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero del 2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, que contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y las diferencias entre marcas, atendiendo a su impresión gráfica, fonética e ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o a la coincidencia de los vocablos en su conjunto.

Por consiguiente, el recurso de apelación interpuesto por la representante de la sociedad solicitante y apelante el veintiocho de enero del dos mil trece, se debe declarar con lugar, por cuanto la marca inscrita “**HAVAS MAGNA STUDIOS**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, se encuentra a nombre de la empresa solicitante y apelante **HAVAS**, por lo que pierde interés el cotejo al que hace alusión la normativa citada, debiendo revocarse la resolución venida en alzada y ordenar al Registro de la Propiedad Industrial, continuar con el procedimiento de inscripción de la marca de servicios “**HAVAS**”, en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativa expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HAVAS**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos, cincuenta segundos del dieciséis de enero del dos mil trece, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar, la continuación del trámite de inscripción de la marca de servicios “**HAVAS**”, en clases **35** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Se da por 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

FALTA DE INTERÉS ACTUAL Y OTROS PRINCIPIOS

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.79