
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0478-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO “NATUR SUISSE”

HADA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-2965)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0197-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diecinueve minutos del quince de mayo del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **HADA S.A.**, constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Manizales, Cra.30 No. 49-02, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:38 del 20 de agosto de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado **MONTERO SEQUEIRA**, en la representación citada, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **NATUR SUISSE**, para distinguir productos de la clase 3.

El Registro de la Propiedad Industrial archivó lo pedido, por no contarse con la autorización del estado de Suiza, requerida según el artículo 7 inciso m) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado **MONTERO SEQUEIRA** lo apeló, y expuso como agravios:

- No es necesario el permiso para utilizar la palabra SUISSE, ya que la marca no es confusa al consumidor ni lo induce al error.
- Además, indica una serie de argumentos en torno a la aptitud distintiva de la marca, indica que debe ser analizada en su conjunto, y por lo tanto cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válido su registro y su existencia en el mercado costarricense.
- Indica que ya fue registrada en Estados Unidos y Colombia, y que goza de reconocimiento regional. Que mediante la marca se han comercializado productos sin problema alguno, y que el consumidor no confunde este distintivo en el comercio actual, ni con sus términos ni con su supuesto origen. No es necesaria la autorización o solicitud de permisos especiales para utilizar términos tan genéricos como SUISSE.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. La prevención de las 14:56:07 horas del 13 de junio de 2019, mediante la cual se solicita al recurrente presentar la autorización para utilizar el nombre del país SUISSE (SUIZA), fue notificada al apelante en forma personal el 20 de junio de 2019 (folio 26 vuelto del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó que lo solicitado cuente con autorización de la autoridad competente del estado de Suiza para utilizar esa denominación.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La función calificadora en el Registro de Marcas se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un **examen de forma**, seguida de un **examen de fondo**. Ese **examen de fondo** se encuentra regulado en el artículo 14 de la Ley de Marcas, y consiste en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en sus artículos 7 y 8, así como con las disposiciones reglamentarias correspondientes:

Artículo 14. Examen de fondo. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. En caso de que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aun habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Así, se establece en forma expresa que en caso de no cumplirse dentro del plazo de treinta días hábiles con los requisitos prevenidos, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Dentro de las prohibiciones que indica el artículo 7, se encuentra el signo que reproduzca el nombre de un Estado sin la debida autorización de la autoridad competente:

Artículo 7°. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización. (...)

Al determinarse que el signo **NATUR SUISSE** no cumplía con todos los requisitos de fondo para ser inscrita, ya que no aportó la autorización de la autoridad competente del estado de Suiza para utilizar dicha denominación, el Registro previno al solicitante en ese sentido, lo cual no fue cumplido, ya que éste en el transcurso del proceso indicó que dicha autorización no es necesaria, por lo que bien se hizo al denegar lo solicitado, pues es un requisito legal que no se puede obviar.

Si el registrador no advierte tal requerimiento, iría en contra del principio de legalidad y puede ser sujeto de sanciones administrativas, al permitir el uso de la denominación de un estado sin la autorización de una autoridad competente.

Cabe destacar que los productos de origen suizo son ampliamente apreciados por los consumidores, por ser dicho origen sinónimo de excelencia, precisión y confiabilidad, no cualquiera lo puede usar, pues podría perjudicar la reputación atribuida a dicha indicación geográfica.

Los alegatos del apelante en cuanto a la distintividad de la marca, su visión en conjunto, su fama o uso en el comercio no eliminan la necesidad de requerir la autorización del inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas. En ningún momento se está denegando por motivo de signos previos, confusión o engaño al consumidor, por ende, los alegatos no son atinentes al caso, y muchos menos se puede admitir el criterio de que no se requiere la autorización cuando la norma es muy clara en solicitarlo.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Aaron Montero Sequeira en representación de Hada S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:38 del 20 de agosto de 2019, la cual se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

SIGNOS OFICIALES

NA: Uso de siglas, bandera, denominaciones de estado
u organizaciones

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.75