

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0260-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

CÓSMICA CÍA LTDA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-0297)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0374-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con catorce minutos del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **CÓSMICA CÍA LTDA.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Ecuador, domiciliada actualmente en Panamericana Norte Km 7 1/2, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:24:46 horas del 29 de abril de 2021.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de enero de 2021, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y en su condición indicada, solicitó el



registro de la marca de fábrica y comercio en clase 33 internacional, para proteger y distinguir: vodka.

Por resolución de las 11:56:52 horas del 15 de febrero de 2021 el Registro de la Propiedad intelectual, le señala al solicitante las siguientes objeciones:

- No podrá ser registrada como marca aquella que 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, por lo tanto, la presente marca no podrá ser objeto de inscripción al contener dentro del distintivo marcario el término ICELAND, que traducido al castellano significa ISLANDIA. De conformidad con los artículos 7 inciso m) y 9 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.
- De conformidad con el Art. 9 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, debe indicar la traducción de los términos contenidos en la marca que se encuentren en idioma español distinto al castellano.

[...]

Al efecto se le conceden **quince días hábiles**, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos. (Folio 14 expediente principal)

Mediante escrito del 17 de marzo de 2021, la representante de la compañía CÓSMICA CÍA LTDA., solicita prórroga para responder sobre lo que le fuera prevenido, la cual es otorgada

por el Registro de la Propiedad Intelectual mediante el auto de las 14:30:35 horas del 25 de marzo de 2021, a efectos de que se cumpla con lo requerido en el plazo de 15 días hábiles (folios 15 y 16 del expediente principal).

Con documento presentado el 22 de abril de 2021, la compañía CÓSMICA CÍA LTDA., dentro del plazo de ley se apersona, expone sus alegatos de defensa y manifiesta entre otras consideraciones que la marca en cuestión no hace referencia a ISLANDIA, sino que corresponde a un término de fantasía que cuenta con un apóstrofo entre las letras I y C lo que la desliga del país ISLANDIA; que a lo sumo podría significar en español “TIERRA DE HIELO”, pero de ninguna manera a ISLANDIA. Tanto la legislación, como la OMPI y la doctrina han sido claros en cuanto a que las marcas deben ser analizadas en su conjunto y no de forma separada. Tal y como lo ha indicado, el nombre I´CELAND por sí solo no tiene traducción, por tratarse de una palabra de fantasía; si de forma errónea se elimina el apóstrofo, cosa que no puede hacerse porque la marca no se ha presentado así, la palabra se traduciría como TIERRA DE HIELO VODKA (folios 17 a 20 del expediente principal).

Por resolución de las 14:24:46 horas del 29 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el abandono y consecuente archivo de la solicitud, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), en virtud de considerar que el solicitante, pese a haber contestado mediante escrito del 22 de abril de 2021, no cumplió con lo prevenido dentro del plazo de ley; en consecuencia se tuvo por no contestada la prevención y aplicó la penalidad señalada ante su incumplimiento.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa CÓSMICA CÍA LTDA., apeló y argumentó que en escrito presentado el 22 de abril del 2021 se refirió a lo prevenido e indicó que la denominación I´CELAND no hace referencia a un país debido al apóstrofo que contiene la denominación. Señaló que le resulta incomprensible y lesivo que el Registro haya indicado que no se cumplió con lo prevenido, puesto que sí se dio respuesta e incluso se

indicó que se trata de una palabra de fantasía que claramente no puede ser traducida y que la palabra VODKA es el nombre con el cual se conoce este tipo de bebida. Solicitó acoger la apelación y declarar sin lugar la resolución de archivo para que se proceda con el análisis correcto de la solicitud presentada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de interés para el dictado de la presente resolución que mediante documento presentado el 22 de abril de 2021, la compañía CÓSMICA CÍA LTDA. contestó lo prevenido por el Registro de instancia, dentro del plazo de ley y expuso sus alegatos de defensa (folios 17 a 20 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, este Tribunal observa vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad, invalidez o indefensión que es necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la resolución impugnada, declaró el abandono y consecuente archivo de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de marcas, por considerar que el interesado no cumplió dentro del plazo de ley con lo prevenido en la resolución de las 11:56:52 horas del 15 de febrero de 2021, mediante el cual se le solicitó el documento de autorización expedido por la autoridad competente del Estado o la organización, que lo acredite a poder utilizar la palabra ISLANDIA, de conformidad con los artículos 7 inciso m) y 9 inciso i) de la ley de citas. Ello, debido a que el distintivo marcario propuesto contiene el término ICELAND, que traducido al castellano significa ISLANDIA.

Sin embargo, este Tribunal estima que no lleva razón el Registro de instancia, porque resulta evidente que los aspectos que le fueron prevenidos al solicitante mediante la resolución de las 11:56:52 horas del 15 de febrero de 2021, fueron contestados mediante escrito presentado el 22 de abril del 2021, tal y como consta a folios 17 a 20 del expediente principal. En tal documento el solicitante expone los argumentos de defensa que respaldan su solicitud marcaria y se refiere a las razones por las cuales no requiere de autorización por parte de ningún Estado u organización.

En consecuencia, hizo mal el Registro de instancia en declarar el abandono y ordenar su consecuente archivo, porque lo procedente era realizar un análisis de los argumentos expuestos por el solicitante y dictar una resolución de fondo debidamente fundamentada como lo dispone el artículo 14 de la Ley de marcas.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la compañía **CÓSMICA CÍA LTDA.**, en razón de lo cual se debe anular todo lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución de las 14:24:46 horas del 29 de abril de 2021, y en consecuencia, devolver el expediente a la sede registral para que se continúe con el trámite de la presente solicitud y proceda esa autoridad a resolver por el fondo la solicitud en análisis.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada

especial de la compañía CÓSMICA CÍA LTDA., y se **anula** todo lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual a partir de la resolución de las 14:24:46 horas del 29 de abril de 2021. En consecuencia, se ordena devolver el expediente a la sede registral para que se continúe con el trámite de la presente solicitud y proceda esa autoridad a resolver por el fondo



la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio en clase 33 internacional. 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

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33