

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0042-TRA-PI

Solicitud de nulidad de marca (SKIPPERS) (25)

PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2-112222)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0393-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del cuatro de julio del dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, apoderado especial de **PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en Cra. 35 # 13-55, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:27:54 horas del 10 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en solicitud presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 14:30:38 horas del 15 de junio del 2017, el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderada especial de **PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A.**, presentó acción de nulidad en contra de la marca “SKIPPERS” registro 238599, en clase 25 para proteger calzado, propiedad de CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA, S.A.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las

10:27:54 horas del 10 de octubre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** *Con base en las razones expuestas... se procede a i) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca presentada por ... PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A. contra la marca: SKIPPERS... propiedad de CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA S.A...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser 12:58:20 horas del 26 de octubre del 2017, el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderada especial de **PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A.**, planteó Recurso de apelación, mismo que fuera admitido por el Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial tiene por demostrado que la inscripción del signo 238599 no contraviene lo dispuesto en el artículo 7 incisos b), d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pues cumple con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley indicada.

Por su parte, el representante de PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A., en sus agravios expresa que la marca en cuestión no debió haberse registrado como signo distintivo, pues dicho signo carece de aptitud distintiva y por lo tanto no susceptible de registro marcario. Bajo ese concepto agrega que la marca SKIPPERS se encuentra dentro de las prohibiciones de los incisos b), d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, específicamente que la marca refiere a una ventaja técnica o funcional al producto que protege, que califica una de las características principales del producto, que es descriptiva de sus productos, por ende carece de aptitud distintiva y se trata de una marca engañosa, por lo que debe ser anulada por motivos intrínsecos.

Por otra parte, la representación de ***CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA S.A...*** solicita rechazar la solicitud de nulidad presentada por PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A., y se dé por finalizado el expediente, ratificando la titularidad marcaria de su representada.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente de marras y previo a emitir las consideraciones de fondo, este Tribunal estima de suma importancia poner en conocimiento lo que al respecto establece La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2°, el cual define la marca como:

“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. ...”

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la ***relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger***, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

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

...b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.

...d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

...g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

...j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

Este Tribunal comparte la decisión del Registro al considerar que la marca de fábrica y comercio **SKIPPERS** cumplió con los preceptos regulados en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos así como su Reglamento, toda vez que cuenta con la suficiente *distintividad* para los productos que pretende amparar, así como la inexistente posibilidad de causar engaño o confusión.

La palabra SKIPPERS traducida al idioma español posee múltiples significados. Con respecto a esto, el Diccionario The University of Chicago Spanish-English English-Spanish Dictionary, Quinta edición, 2002, página 526 indica: *“skipper... patrón –ona mf, capitán –ana mf; (jumper) saltador –ora mf.”*. Asimismo, The Merriam-Webster Dictionary, 2004, pág. 674, ha definido ese término como: *“...//skip-per...the master of a ship; also : the manager of a baseball team – skipper vb* (skip-per ... el maestro de un barco; también: el gerente de un equipo de béisbol - skipper vb); lo anterior, constituye un hecho relevante a desarrollar en el considerando de fondo.

El hecho de que la marca inscrita SKIPPERS significa principalmente “PATRONES (jefes) - CAPITANES” y que lo que protege es “CALZADO”, no significa que se dé una ventaja funcional, pues la capacidad distintiva con que se inscribió en su momento dicha marca fue suficiente, y cuál es la esencia y función primordial para distinguir los bienes o servicios de una misma especie, que sean colocados en el comercio por personas físicas o jurídicas diferentes.

Avala por ende este Tribunal, lo resuelto por el Registro dado que al realizar el análisis del expediente, se determina que el titular del signo marcario que nos ocupa y que se pretende anular, no es indicativo de una ventaja funcional, la marca cuando se inscribió cumplió con los requisitos intrínsecos y extrínsecos que exigen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. La calificación y debida inscripción realizada en su momento a la marca SKIPPERS fue procedente y estuvo sujeta al caso concreto. La admisibilidad de la marca se da posterior a una calificación según los autos que constaron en el expediente respectivo, la traducción literal al idioma español no le brinda ninguna preminencia a los artículos que protege, en este caso CALZADO con PATRONES .

De igual forma, el termino SKIPPERS no detalla alguna cualidad de los productos que distingue, como se indicó, el CALZADO es el nombre genérico de cualquier prenda de vestir que cubre y resguarda el pie y a veces también parte de la pierna, este deriva del verbo calzar, cuyo uso más habitual se vincula al acto de cubrir un pie, y por ende su capacidad o efecto es el de caminar, correr, saltar, brincar, etc., cuestión por la que no es correcto que el término SKIPPERS sea descriptivo.

Ahora bien, y según lo manifestado por el solicitante en cuanto al carácter engañoso de la marca, se debe indicar que este Tribunal ya ha analizado el tema en múltiples ocasiones, y en sus votos 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo del 2009, así como en el voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto del 2008, los cuales plantean que en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso.

Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los

productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Corresponderá al titular utilizar los signos registrados de conformidad a las condiciones que sustentaron su registro, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de Marcas, y es así como se ha estado utilizando la marca SKIPPERS hasta el momento.

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.

De lo anterior se desprende que de modo alguno la marca que se pretende anular sea engañosa. Para los productos que protege podría catalogarse como marca arbitraria.

Por otra parte, el Tribunal parte de la buena fe del titular marcario, la empresa **CALZADO Y ZAPATOS MAGUS DE GUATEMALA S.A.**, que en el tiempo determinado inscribió la marca para lo que fue solicitado, únicamente calzado, y la distintividad de la misma como elemento básico hace que el signo pueda individualizarse y diferenciarse de los demás competidores en el mercado, sin que el público, competidores o en este caso, su oponente incurra en confusión.

Valorado lo expuesto, la marca “SKIPPERS” no contraviene ninguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Del cuadro fáctico se desprende que no es aplicable la figura de la nulidad por cuanto no contraviene los literales 7 y 8 de la Ley de rito. Por lo anterior, bien hizo el Registro de no anular el registro de la marca, siendo entonces, que este Tribunal considera confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía denominada

PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A., en contra de la resolución dictada de las 10:27:54 horas del 10 de octubre del 2017.

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de la empresa **PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:27:54 horas del 10 de octubre del 2017, la que en este acto *se confirma* para que se deniegue la nulidad de la marca **SKIPPERS**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
TG. Representación
TNR. 00.4206