

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0468-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo DSV (diseño)

DSV A/S, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-2170)

Marcas y otros signos distintivos.

VOTO N° 0055-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa DSV A/S, organizada y existente de conformidad con las leyes del Reino de Dinamarca, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, diez segundos del veintidós de mayo de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de marzo de dos mil trece, el Licenciado Bonilla Robert en su condición dicha, presentó solicitud de registro como marca de servicios del signo



en clase 39 de la clasificación internacional, para distinguir transporte (excluido el transporte de

pasajeros), embalaje y almacenaje de mercancías, incluidas las empresas de envío, servicios de logística y servicios de reenvío, transporte por tierra, agua y aire, transporte de carga miscelánea, transporte de los textiles, transporte en vagones basculantes y transporte en contenedores, transporte de polvo, transporte de cargas peligrosas, transporte refrigerado, transporte vigilado de objetos de valor, alquiler de almacenes y tienda de almacenaje, alquiler de cámaras frigoríficas, almacenamiento y transporte de residuos, empaquetado de mercancías, medición, cálculo, control de carga y mercancías en relación con el transporte y almacenaje de mercancías, información sobre el transporte y almacenaje de mercancías, alquiler de los medios de transporte de uso en tierra, servicios de corretaje marítimo, servicios de refluotamiento, remoción de buques, estiba (carga y descarga de buques), operaciones de salvamento, servicios de remolque, transporte de información para entregarse en línea a través de una base de datos informática o a través de internet, incluyendo el rastreo y los servicios de seguimiento del transporte de mercancías (posibilidad de los clientes de rastrear y seguir los envíos propios), funcionamiento de los terminales, incluyendo puerto y terminales de carga y asesoría e información sobre las condiciones del puerto, asesoramiento e información sobre el transporte y almacenamiento de mercancías.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, treinta y dos minutos, diez segundos del veintidós de mayo de dos mil trece, dispuso rechazar el registro solicitado.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de mayo de dos mil trece, el Licenciado Bonilla Robert, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación en su contra; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las doce horas, dieciséis minutos, seis segundos del seis de junio de dos mil trece.

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez

que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa Bollore se encuentra inscrita la marca de servicios



en clase 39 internacional, bajo el N° 89827, vigente hasta el nueve de enero de dos mil quince, para distinguir servicios de transportación marina, servicios de fletes, servicios de almacenaje, servicios de transporte de carga, servicios de transportación aérea y terrestre, servicios de entrega de paquetes (folios 9 y 10).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción pedida dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros. Del análisis que hizo el Registro se desprende que lo solicitado es similar a la marca inscrita y opuesta de oficio. Además ambas protegen servicios idénticos y relacionados, contraviniendo lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas). Por otra parte, el apelante en su escrito de

apelación, no expresó agravio alguno que ubique a este Tribunal para determinar los agravios específicos por los cuales muestra su inconformidad.

CUARTO. 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 Tribunal, de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando de manera concreta los motivos de esa afirmación.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, ni al momento de apelar, ni en el plazo de la audiencia conferida por este Tribunal, se expresaron agravios sobre el motivo de inconformidad con lo apelado.

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, determinó 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 el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Si se analizan las marcas, tanto la pedida como la inscrita, se puede observar la similitud existente entre éstas, ya que están compuestas por las letras DSV, que aunque en orden diferente, resulta ser el vocablo preponderante, el factor tópico que escuchará el consumidor y es ahí donde se podría generar una eventual confusión. Ahora bien, en el sistema marcario el hecho de que dos marcas sean similares o idénticas no significa que la pedida necesariamente debe ser rechazada. La Ley impone ante esos casos la aplicación del principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Rito. Este principio establece que verificado que las marcas contrapuestas son similares o idénticas, a efecto de determinar si el signo aún con esa falencia se puede inscribir, hay que cotejar los productos o servicios que protegen esos signos. Bajo este

conocimiento, el Tribunal determinó que los signos protegen los mismos o similares servicios que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, los cuales al ser analizados en forma global y conjunta advierten cierta similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar desconcierto en los consumidores, al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, dado que la marca registrada contiene las mismas letras que la solicitada aunque en un orden diferente y lo mixto del signo inscrito no lo hace desigual. Por lo anterior se afecta el derecho de elección del consumidor, así como se socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

En virtud de lo expuesto, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los signos. Del cotejo realizado se observa, que presentan más similitudes que diferencias, por lo que la solicitada no goza de suficiente distintividad, por lo que considera este Tribunal que el signo propuesto no es registrable. De ahí que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert representando a la empresa DSV A/S, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y dos minutos, diez segundos del veintidós de mayo de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.