

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0309-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**

MARILÚ CONTRERAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1471

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0697-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del veintinueve de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Marilú (nombre) Contreras (apellido) de único apellido debido a su nacionalidad estadounidense, vecina de Heredia, cédula de residencia temporal 184002354822, en su condición personal, contra la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:49:41 horas del 2 de junio de 2020.

Redacta la Juez Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de febrero de 2020, la señora Marilú Contreras, de calidades citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio , “LE SALON SALON SPA BARBERIA POR QUE TE LO MERECE”, para proteger y distinguir prendas de vestir, el calzado y artículos de sombrerería, en clase 25 de la nomenclatura internacional, como rola a folios 1 a 2 del expediente principal.

Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 15:05:20 horas del 23 de marzo de 2020, le previene a la señora Marilú Contreras, las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, a efectos que proceda a subsanarlas dentro del plazo de quince y treinta días establecido por ley, según consta a folios 13 a 14 del expediente principal.

En respuesta a la prevención antes mencionada, la solicitante en memorial presentado el 11 de mayo de 2020, solicitó cambiar la clase 25 internacional y los productos pretendidos a la clase 44 internacional específicamente para tratamientos de higiene y de belleza de personas, como consta a folio 21 del expediente principal.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las 10:49:41 horas del 2 de junio de 2020, rechazó la marca presentada por razones intrínsecas al provocar engaño con relación a los productos en clase 25 internacional, infringiendo el artículo 7 incisos j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la

Propiedad Industrial el 11 de junio de 2020, apeló lo resuelto y expuso como agravios que el trámite de la marca fue solicitado para la clase 25 internacional, una vez que el Registro realizó la prevención correspondiente corrigió la clase, siendo la respectiva clase 44 internacional la correcta y que concierne para el tipo de negocio y sus respectivos servicios sea: tratamientos de higiene y de belleza para personas, dentro de los cuales se incluyen: depilación de cera, masajes, servicios de peluquería y servicios de sauna; además el nombre de su marca “Le Salón Spa Barbería”, es correcto y se encuentra relacionado con la clase antes descrita.

Manifiesta la apelante que el Registro de la Propiedad Industrial indica que la marca es engañosa, no estando conforme con ello ya que el nombre de la marca propuesto concierne a la actividad que se realizará en el lugar en el cual se desarrollará la actividad; también es importante reiterar que por el adicional de corrección presentado ante el Registro, se indicó que la marca correcta es en clase 44 y no la clase 25, que por error se solicitó en un inicio, en razón de ello no se pidió una ampliación, sino una modificación para que la marca se inscriba únicamente en la clase 44 internacional.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, “LE SALON SALON SPA BARBERIA POR QUE TE LO MERECE”, en clase 25 internacional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al determinar que el distintivo solicitado en relación con los productos en clase 25 provocan engaño; además respecto a la clase 44 resulta una modificación esencial en la lista de servicios, siendo improcedente el registro de la marca pretendida.

El artículo 11 de la Ley de Marcas, establece respecto a la solicitud de registro de las marcas, lo siguiente:

“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse...”. (Lo subrayado no es del original).

Queda claro, que a la luz de la legislación una solicitud de inscripción de una marca podrá ser modificada durante su trámite de inscripción, siempre y cuando esas modificaciones no impliquen cambios esenciales en la marca o amplíen la lista de productos o servicios contenidos en la solicitud inicial de inscripción del signo marcario; de ahí que, los elementos sustanciales que conforman la marca no son susceptibles de modificación, es decir, son intangibles dentro de la tramitación, por lo que de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituye una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de

calificación registral; en razón de ello conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que conforman el signo marcario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es conteste con esta posición, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, en tratándose de la modificación de la solicitud inicial, dictaminó lo siguiente:

“En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta el punto de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, estaríase constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. En ese contexto, el artículo...se refiere, por un lado, a la facultad del requirente de un registro de modificar su solicitud inicial pero sólo en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados. ...”

De la normativa y jurisprudencia transcrita, considera este Tribunal que la señora Marilú Contreras, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de mayo de 2020, solicitó cambiar el listado de los productos pretendidos en clase 25 internacional, sean prendas de vestir, el calzado y artículos de sombrerería, para la clase 44 del nomenclátor internacional, específicamente para los servicios de tratamientos de higiene

y de belleza de personas, modificando sustancialmente el listado inicial de los productos solicitados a servicios y su clase, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Marcas. Ya solo esta modificación es para rechazar la solicitud planteada, por eso, estima este Tribunal, que el análisis por razones intrínsecas llevado a cabo por el Registro de la Propiedad Industrial, no debió de realizarse, ya que había un motivo sustancial para su rechazo sin necesidad de analizar las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, en cuanto a posibles defectos extrínsecos o intrínsecos de la marca de fábrica y comercio solicitada.

Por las razones expuestas considera este Tribunal que los agravios formulados por la recurrente no son de recibo, por cuanto hubo una transgresión al artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Marilú Contreras, en su condición personal, en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Marilú Contreras, en su condición personal, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:49:41 horas del 2 de junio de 2020, la que en este acto **se confirma** y en consecuencia se deniega la solicitud de inscripción



de la marca de fábrica y comercio . Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

**TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA**

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.03