

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0646-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo SAVILÉ (diseño)

Marcas y otros signos

Quala Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 7649-2011)

VOTO N° 0114-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del once de febrero de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Quala Inc., organizada y existente de acuerdo a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de agosto de dos mil once, la Licenciada Chaves Desanti, representando a la empresa Quala Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir en clase 3 preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.

SEGUNDO. Que en fecha seis de diciembre de dos mil once, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, representando a la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las quince horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial decidió declarar con lugar la oposición planteada y rechazar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha dieciocho de junio de dos mil doce la representación de la empresa Quala Inc. planteó revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que por resolución de las once horas, cincuenta minutos, cuarenta y dos segundos del veintiuno de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó el recurso de revocatoria y admitió la apelación planteada.

SEXTO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no se hace necesario establecer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo solicitado no puede registrarse al resultar engañoso respecto de los productos enlistados, padeciendo así una tacha de tipo intrínseca, rechaza el registro solicitado. Por su parte, la recurrente alega que no hay similitud entre las marcas de la empresa opositora y la solicitada, que lo solicitado es una marca de fantasía que no tiene nada que ver con sábila, y que la marca ha sido concedida en otros países.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución recurrida. Se denota del estudio de los atestados que conforman al expediente, que al plantearse la oposición por parte de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., lo fue alegando causales de tipo intrínseco, sin embargo, al comunicarse a la empresa solicitante la oposición planteada, ésta contestó realizando alegatos sobre la diferencia entre las marcas de la empresa opositora y la solicitada, temática que no fue objeto de la oposición. Así, resuelve el Registro de la

Propiedad Industrial rechazando al signo solicitado por considerar que es intrínsecamente invariable, ante lo cual vuelve la representación de la empresa solicitante, Quala Inc., en su apelación, a esgrimir aspectos relacionados a un cotejo marcario, el cual no ha tenido lugar por parte de la Administración. Amén de esgrimir en su apelación los mismos argumentos que ya había planteado ante el **a quo**, estos no pueden ser de recibo por referirse a un cuadro fáctico que no ha sido el que primó en lo resuelto; y más bien encuentra este Tribunal que la fundamentación de lo pronunciado es acorde a derecho: el signo no puede considerarse como uno de fantasía, ya que, evidentemente, trae al consumidor la idea de sábila, sea la planta ampliamente conocida entre el común de los consumidores por sus cualidades sanativas sobre la piel cuando es aplicada tópicamente y en órganos cuando es ingerida. Ésta idea es además reforzada ya que la letra V del diseño solicitado asemeja la forma que tienen las hojas de dicha planta, y el color verde del gráfico propuesto rememora al de una planta. Por ello lleva razón el Registro cuando indica que:

“El claro que en el presente caso la letra V del signo solicitado asemeja una planta de sábila, por lo tanto los productos a distinguir deben contener o ser hechos a base de sábila, pero la misma solicitante en la contestación de la oposición indica “(...) el término es de fantasía y no tiene nada que ver con sábila (...)”, dicha afirmación nos recalca aun más el hecho de que el signo es engañoso, ya que el mismo evoca sábila y el consumidor podrá escoger dichos productos pensando que contienen o están hechos a base de la planta citada.”

El argumento de que el signo no tiene nada que ver con sábila y que más bien es de fantasía es repetido en el escrito de interposición de la apelación; siendo que posteriormente, en contestación de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, lo vuelve a traer a colación, pero además agrega que el signo es evocativo de la idea de sábila, y que autoriza para que se indique al final del listado de productos propuestos la frase “*todos los anteriores conteniendo sábila o extractos de la misma como un ingrediente*”. Dicha argumentación resulta ser contradictoria, una marca podrá ser evocativa (sugiere indirectamente la naturaleza

o características del producto o servicio) o de fantasía (sin contenido semántico preexistente y creada al efecto de convertirse en una marca), más no ambas como indica la apelante; además si bien el listado de productos y servicios puede ser reducido o limitado en cualquier momento del trámite, es requisito esencial para su acogimiento el pago de la tasa establecida por el artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), lo cual no sucedió en el presente asunto.

Tampoco pueden los registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en suelo nacional. Ya la jurisprudencia de este Tribunal ha sido vasta en restar fuerza a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el tema del registro marcario, contenido en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; y 93, 331 y 709 de 2012, entre otros.

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 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Quala Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y tres minutos, cuarenta y ocho segundos del treinta de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo

SAVILÉ

. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29