

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-221-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica "EUROMODA"

Euromoda, S. A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 5652-04)

VOTO N° 133-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las quince horas cuarenta y cinco minutos del nueve de junio de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres- cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada especial, de la empresa denominada **EUROMODA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, domiciliada en Centro Comercial Galerías, paseo general escalón, No. 3700, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, treinta segundos del doce de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de julio de dos mil cuatro, el señor Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, en su concepto de gestor oficioso de la sociedad denominada **EUROMODA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **EUROMODA**, para proteger y distinguir ropa, calzado y sombrerería, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, siete minutos con treinta segundos del doce de abril de dos mil cinco,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita, asociada a los productos a proteger resulta atributiva de cualidades, puede causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, no tiene la suficiente aptitud distintiva respecto del producto de que se trata; y que de Euro significa europeo o perteneciente o relativo a Europa.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Faith Neurohr, de calidades y condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de mayo de dos mil cinco, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, donde adujo que el Registro no lleva razón, ya que trata de dividir la marca de su representada en dos palabras Euro y Moda, siendo que la misma es una sola palabra, denominación totalmente de fantasía; que en efecto las palabras por separado cuentan con significados específicos en el Diccionario de la Real Academia Española, pero la denominación que se solicita no cuenta con ninguna definición debido a que es una denominación de fantasía, inventada y creada por su representada para llamar la atención al público consumidor; además argumenta, que la marca es reconocida e importante en el mercado debido a que actualmente se encuentra registrada en El Salvador y en trámite de registro en Honduras, por lo que considera que en Costa Rica no debería existir problema para tratar de registrarla ya que cuenta con los requisitos exigidos por ley, al ser novedosa y de fantasía.

CUARTO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y ocho minutos, cuarenta segundos del cinco de julio de dos mil cinco, resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y admitir el recurso de apelación, emplazando a los interesados ante este Tribunal.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Edwin Martínez Rodríguez,

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **1.-** Que el Licenciado Vicente Lines Fournier, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, cédula de identidad 1-830-937 es apoderado especial de la empresa Euromoda Sociedad Anónima de Capital Variable (ver folio 52). **2.-** Que la marca Euromoda se encuentra registrada ante el Centro Nacional de Registros, Dirección de Propiedad Intelectual de la República de El Salvador (ver folios 61 y 62); y se encuentra en trámite de inscripción en la República de Honduras (ver folios 63 y 64).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: En cuanto al fondo: El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7º, incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “EUROMODA”, por considerar que dicha denominación asociada a los productos a proteger resulta atributiva de cualidades, que puede causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica; que Euro significa europeo o perteneciente o relativo a Europa. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el signo solicitado es una sola palabra Euromoda, que comete un error el Registro al intentar tratar de dividir la marca, que en efecto las palabras euro y moda cuentan con significados específicos en el Diccionario de la Real Academia, pero la denominación que pretende registrar no cuenta con ninguna definición debido a que es una denominación de fantasía requisitos indispensable para el registro de una marca, de ahí que no sea atributiva de cualidades ni pueda asociarse con los productos que se pretenden proteger con la misma. Además, que la misma marca se encuentra registrada en El

Salvador y en trámite de registro en Honduras, donde no ha tenido esta clase de problemas.

CUARTO: Al respecto, merece señalarse que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, en su artículo 2º, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica que debe contener la marca para ser registrable, a saber: distintividad, que es considerada la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los de otros, permitiendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales. Esta característica corresponde tanto a las condiciones intrínsecas del signo, es decir en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las condiciones extrínsecas, visto en relación con los derechos de terceros en cuanto que ésta envuelve un riesgo de confusión. Sobre la inscripción o no de una marca, este Tribunal en resoluciones anteriores ha reiterado, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad, y no sea incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículo 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

QUINTO: Conforme lo anterior, en el examen de forma y fondo que se debe efectuar a todo signo que pretenda el amparo registral debe verificarse previamente si cumple por sí mismo con las condiciones intrínsecas para establecerse como marca, o sea, examinar la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trate, de ahí, que en este caso, la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “EUROMODA” fuera rechazada por oponerse a lo estipulado en el artículo 7º incisos g) y j) de la Ley de Marcas, pues dicho artículo dispone que no podrá registrarse como marca un signo que: “...g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica” y “...j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”.

En tal sentido, considera este Tribunal que los fundamentos que motivaron a que el Registro de la Propiedad Industrial resolviera rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Euromoda” en clase 25 de la Nomenclatura Internacional, son procedentes y conformes con lo establecido por la normativa marcaria, toda vez que, del examen en conjunto realizado al signo que pretende el registro, tal y como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, el vocablo, tanto gráfica, fonética e ideológica, alude a que los productos protegidos por ella son de moda o representan las últimas novedades en Europa. Es claro que en nuestros tiempos, el término moda resulta ser una expresión usual al consumidor en general, que le refiere a lo que está en boga durante algún tiempo con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente y disponiéndose que el signo va a proteger y distinguir productos de la clase 25, a saber, ropa, calzado y sombrerería, es posible que el público consumidor, ya en la actividad de mercado podría sufrir engaño o confusión con anteposición del vocablo “euro” al de moda.

SEXTO : Este Tribunal, comparte el fundamento esgrimido por el a-quo para sustentar la irregistrabilidad del término solicitado “EUROMODA”, pues en definitiva, y aunque aduzca la recurrente, que se trata de un término de fantasía que no cuenta con ninguna definición en el diccionario, esa condición no le atribuye a la marca la suficiente carga distintiva como para asentar que distingue los productos, la unión de las palabras Euro y moda, no provoca que se pierda el significado específico que cada término comporta. Apréciese, que aun cuando el término propuesto no se divide, pues debe ser visto en su conjunto, el signo que se presenta como marca de producto está conformada por la unión de dos vocablos el término “Euro”, que es básicamente el vocablo o la abreviación que identifica lo relativo a Europa, incluso a la moneda de la Unión Europea, y, moda en forma directa, recordará al consumidor lo que está de actualidad o vigencia, sobre toda cuando se trata de ropa y accesorios.

Bajo esas premisas, tampoco lleva razón la sociedad apelante, cuando aduce que la marca no puede ser atributiva de cualidades ni mucho menos puede asociarse con los productos que se pretenden proteger con la misma, pues lo cierto es que alude a una característica de los productos que pueden o no tenerla, es decir ser de moda en Europa. De tal forma, que la marca

“EUROMODA” apreciada en conjunto y en conexión con los productos que se pretende distinguir, considera este Tribunal, que resulta un signo intrínsecamente confuso, que no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos en el mercado, ya que el vocablo es el utilizado por los empresarios y el público consumidor para identificar las últimas novedades en Europa en lo relativo a ropa y accesorios, lo cual, conforme al inciso g) del artículo 7º de la Ley de Marcas citada, es causal de irregistrabilidad. En este sentido, ha de tenerse presente que “ El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor.”(LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, España, 2002, p.151), aspecto que además, es resaltado en el artículo 6 quinquies B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al establecerse que una marca podrá ser rehusada “cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.”

SETIMO: Por consiguiente, al apreciarse que la marca de fábrica y de comercio que se solicita registrar “EUROMODA”, no otorga distintividad al producto, sino, por el contrario, podría causar ambigüedad en cuanto a las características del mismo y por ende podría inducir a error o a confusión al público consumidor, se concluye que la denegatoria de la marca con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas es válida, toda vez, que lo que se pretende con tal prohibición es la irregistrabilidad de marcas potencialmente confusas para el público consumidor, o sea, que le pueden producir confusión o engaño al consumidor respecto de las características del producto o servicio. En este sentido se dice, que “Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas (...)” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

Así, a efecto de determinar si una marca es engañosa, la doctrina marcaria señala que; “deben conjugarse dos criterios básicos: relacionar la denominación con los productos o servicios que intenta proteger y determinar la plataforma subjetiva, es decir, el consumidor medio de los productos y servicios que la marca distingue...Igualmente, existe inducción a error cuando se solicita como marca el nombre de un producto que no da respuesta a las expectativas que crea hacia el mismo, aunque sí lo hace en relación con otros servicios relacionados.” (MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., “Derecho de Marcas”, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, Argentina, Año 2000, pág.119). Esto, por cuanto el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista la naturaleza, la calidad y cualidad del producto, diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante y de ahí surge la imperiosa necesidad de que la pretensión del alcance de la marca, referida a los productos que se protegen y distinguen, sean congruentes entre sí, toda vez que la prohibición de registrar signos engañosos, se dirige a cautelar el interés del consumidor . Ha de tenerse presente que el consumidor es quien en principio representa la otra parte al que la ley marcaria protege de eventuales confusiones o engaños.

OCTAVO: Destaca la sociedad apelante respecto de su marca, que la tiene registrada y en trámite de registro en otros países centroamericanos, donde no ha tenido ningún problema en su tramitación, aportando las copias al respecto, sin embargo, tal argumentación no puede admitirse para conceder lo peticionado, pues la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, el registro o no de una marca es una facultad que ostenta cada Estado y depende de las circunstancias atinentes a cada Registro.(Véase el artículo 6 inciso 1) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995)

NOVENO: Sobre lo que debe ser resuelto: Conforme a las consideraciones, citas normativas de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “EUROMODA”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que pretende distinguir en el mercado, por lo que, con fundamento en el artículo 7 literales g) y j) de la Ley de Marcas, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Apelación planteado por la sociedad Euromoda Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, treinta segundos del doce de abril de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

DECIMO: 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 N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por sociedad **EUROMODA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, siete minutos, treinta segundos del doce de abril de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. 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.**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca