

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006- 0012--TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca **PERIÓDICO COMPRE Y VENDA (DISEÑO)**

MAGIC MEDIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2003-7030)

VOTO No. 166-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con quince minutos del veintiséis de junio de dos mil seis.

Recurso de apelación formulado por el señor **Majid Esfaranjani**, de un solo apellido en razón de su nacionalidad canadiense, divorciado una vez, comerciante, vecino de San Juan de la Unión, Cartago, pasaporte de su país PC cinco cero seis cinco seis uno, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **MAGIC MEDIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos quince mil setecientos sesenta y ocho, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y dos minutos, diez segundos del dieciocho de mayo de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de octubre de dos mil tres, el señor Majid Esfaranjani, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa de esta plaza **MAGIC MEDIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio **PERIÓDICO COMPRE Y VENDA PUNTO COM COSTA RICA (DISEÑO)**, para proteger y distinguir el nombre de un periódico denominado PERIÓDICO COMPRE Y VENDA PUNTO COM COSTA RICA, en clase 35 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO: Que mediante resolución dictada a las doce horas, dieciocho minutos del treinta de octubre de dos mil tres, el Registro de la Propiedad Industrial objeta dicha inscripción, ya que,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

según se consigna en la resolución de cita, se debe: *“Aclarar que si lo (sic) desea inscribir es una marca de fábrica o marca de comercio (protege productos), marca de servicio (protege servicios), un nombre comercial (protege establecimiento o empresas) o señal de propaganda. Si desea inscribir el periódico es clase 16 y si protege servicios de publicidad y negocios es clase 35”*, lo que motivó que mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2003, el representante de la empresa solicitante indicara que la clasificación internacional de la marca solicitada, es en clases 16 y 35, ya que la intención es protegerla en razón del periódico y su página web en internet, así como la protección de servicios de publicidad y negocios. En resolución emitida por el Registro **a quo**, a las trece horas, treinta minutos del quince de enero de dos mil cuatro, se le previene a la sociedad solicitante, que especifique, la manera en que va a proteger la página web en internet.

TERCERO: Que en escrito presentado el 20 de mayo de 2004, el apoderado de la sociedad anónima **MAGIC MEDIAS**, solicita no sea tomada en cuenta la solicitud efectuada en el escrito inicial, respecto a la protección de la página web e internet y se mantenga la solicitud de inscripción en las clases 16 y 35 de la Clasificación Internacional, lo que motivó que en resolución de las ocho horas, diecinueve minutos del catorce de junio de dos mil cuatro, el Registro **a quo**, le previno lo siguiente: *“Si desea inscribir dos clases en una misma solicitud, debe cancelar la tasa básica de cada marca o bien tramitar otra solicitud. –Debe indicar claramente cual es el nombre de la marca que desea inscribir”*, prevención que es contestada por la sociedad solicitante, mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil cuatro, en el que indica que la clase correcta es la 16 y que la marca que se desea inscribir es **“PERIÓDICO COMPRE Y VENDA”**

CUARTO: Que en resolución de la once horas, diecisiete minutos, treinta y siete segundos del cinco de octubre de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial le previene a la compañía solicitante: *“El distintivo marcario solicitado no podrá adjudicarse como derecho marcario, ya que el nombre comercial está constituido por palabras de uso común, genéricas y por ser descriptiva. Literal: c-d-g- Artículo: 7”*, contestando el representante de la compañía **MAGIC MEDIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil cinco, que el distintivo marcario solicitado es **MAGIC COMPRE Y VENDA**.

QUINTO: Que mediante resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y dos minutos, diez segundos del dieciocho de mayo de dos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

mil cinco, se resuelve declarar sin lugar la solicitud presentada por la sociedad anónima **MAGIC MEDIAS**, por cuanto de conformidad con lo que al efecto establecen los literales c), d) y g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el distintivo solicitado **PERIÓDICO COMPRE Y VENDA (DISEÑO)**, está constituido por palabras de uso común y genéricas, carece de novedad y originalidad. Además, por cuanto de conformidad con el artículo 11 de la Ley de citas, no es dable el cambio solicitado a: **MAGIC COMPRE Y VENDA**.

SEXTO: Que inconforme con lo resuelto por el Registro **a quo**, el señor **Majid Esfaranjani**, en nombre de su representada, formuló recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que se indujo a error a su representada, toda vez que lo que debió hacerse, es mantener el nombre de la marca con la adición de **PERIÓDICO MÁGICO COMPRE Y VENDA**, ocasionándole un serio daño de desprotección a un producto que tiene más de tres años de estar en el mercado, corriéndose el riesgo que un competidor quiera utilizar el nombre para sacar provecho del mismo.

SÉTIMO: 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 la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: **1-** Que el señor **Majid Esfaranjani**, de calidades conocidas, es el Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **MAGIC MEDIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folio 4). **2-** Que la empresa **MAGIC MEDIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- trescientos quince mil setecientos sesenta y ocho, presentó a las doce horas, veintiocho minutos, nueve segundos del seis de octubre de dos mil tres, solicitud de la marca de servicio **PERIÓDICO COMPRE Y VENDA PUNTO COM COSTA RICA (DISEÑO)** (ver folios 60 y 61).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO. Sobre la resolución apelada y los agravios de la sociedad apelante: En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de comercio PERIÓDICO COMPRE Y VENDA (DISEÑO), en clase 16 de la Clasificación Internacional, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7º, incisos c), d) y g) y 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determinando que el distintivo solicitado está constituido por palabras de uso común y genéricas, que carece de novedad y originalidad, ya que no contiene ningún elemento original y novedoso que se pueda considerar como derecho marcario, así como que no es dable modificar la marca solicitada como MAGIC COMPRE Y VENDA.

Inconforme con tal declaratoria, el representante de la empresa recurrente, señaló en su escrito de apelación, no estar de acuerdo con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que el procedimiento utilizado indujo a error a su representada, toda vez que lo que se debió mantener es el nombre de la marca con la adición de **PERIÓDICO MÁGICO COMPRE Y VENDA**, lo que le ocasiona un serio daño de desprotección a un producto que tiene más de tres años de estar en el mercado, corriendo un riesgo que un competidor quiera utilizar el nombre para sacar provecho del mismo. Sin embargo, a pesar de su disconformidad, el apelante dentro de la audiencia conferida por este Tribunal, no se apersonó a formular agravios.

CUARTO: En cuanto a la modificación de las solicitudes de registro de las marcas. El artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los párrafos primero y tercero, 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...**La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada”*(Lo subrayado y en negrilla no es del original).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Queda claro, que a la luz de la legislación marcaría una solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o bien, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, lo que implica 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, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral, toda vez que la petición de inscripción de una marca delimita para quien la presenta, el marco inicial de su derecho, no sólo en lo que se refiere al signo en sí mismo, sino también en cuanto a los productos o servicios que va a distinguir. De ahí que, conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, 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 componen 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, estaría 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..."

En el presente asunto, la solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de octubre de dos mil tres, por el representante de la empresa **MAGIC MEDIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, lo fue para que se inscribiera la marca de comercio **PERIÓDICO COMPRE Y**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

VENDA PUNTO COM COSTA RICA (DISEÑO), en clase 35 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir el nombre de un periódico denominado **PERIÓDICO COMPRE Y VENDA PUNTO COM COSTA RICA**, ocurriendo que el personero de dicha empresa en distintos momentos, mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial, modifica sustancialmente los elementos que integran la marca inicial, al cambiar en forma reiterativa la denominación de ese signo marcario, así como los servicios que pretende proteger y la modificación de la clase, dentro de la Clasificación Internacional, contraviniendo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de cita, toda vez que con dichas modificaciones, se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente: **“PERIÓDICO COMPRE Y VENDA PUNTO COM COSTA RICA (DISEÑO), en clase treinta y cinco de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir el nombre de un periódico denominado “PERIÓDICO COMPRE Y VENDA PUNTO COM COSTA RICA”**, lo que constituía una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, punto que no fue apercibido en su momento procesal por el Registro **a quo**, a efecto de que ante tales modificaciones esenciales del distintivo marcario, la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, sin necesidad de llevar a cabo el examen de fondo que establece el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Es por ello, incluso, que este Tribunal no entra a analizar sobre las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de cita, en cuanto a posibles defectos extrínsecos o intrínsecos de la marca de servicio solicitada, pues se hace innecesario tras incurrir el distintivo pedido de la prohibición del citado artículo 11.

QUINTO: Sobre lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el personero de la empresa **MAGIC MEDIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y dos minutos, diez segundos del dieciocho de mayo de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse por lo señalado por este Tribunal.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEXTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de jurisprudencia que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el señor Majid Esfaranjani, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **MAGIC MEDIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta y dos minutos, diez segundos del dieciocho de mayo de dos mil cinco, la cual se confirma por lo señalado por este Tribunal. 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