



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0713-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*UMBRELLA EMULSION WATERPROOF KIDS (DISEÑO)*”

THE LATIN AMERICAN TRADEMARK CORPORATION, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4303-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 286-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-984-0695, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **THE LATIN AMERICAN TRADEMARK CORPORATION**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, nueve segundos del veinte de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de mayo de dos mil once, la **Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “***UMBRELLA EMULSION WATERPROOF KIDS (DISEÑO)***”, que según indica se traduce al idioma español como “sombriilla a prueba de agua para niños”, en **Clase 03** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias*”



para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”. Mediante escrito presentado el 30 de junio de 2011, la representación de la empresa gestionante solicita eliminar la lista de productos original y modificarla para dejar únicamente “Emulsiones”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, nueve segundos del veinte de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto de dos mil once, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas en la condición indicada, apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto contiene elementos que pueden causar engaño, induciendo a error al consumidor respecto de los productos que desea proteger. Por ello, el signo propuesto transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado lo cual no es posible su registro. Asimismo, deniega la modificación de la lista de productos a proteger, ya que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el nuevo objeto de protección propuesto constituye un cambio esencial (ampliación de los productos) de la solicitud original, aunado a que dicha modificación no elimina el riesgo de confusión.

Por su parte, la apelante manifiesta que el logo de la marca representa una sombrilla, pero debajo de ella la palabra “EMULSION” por lo cual no resulta lógico el argumento del Registro en sentido que causa confusión porque el consumidor creerá que lo ofrecido son sombrillas. Agrega que, de hecho su representada tiene registradas dos marcas muy similares (UMBRELLA y SCANDINAVIA UMBRELLA), para proteger productos de la clase 03 internacional, sin que se haya presentado ninguna objeción para su registro. Afirma que la modificación de los productos a “emulsiones” no genera un cambio esencial en la solicitud inicial y por ello es errado el criterio que sostiene el Registro. Por dichas razones solicita se ordene continuar con el trámite de registro de la marca solicitada.



TERCERO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO. En primer término, debe esta Autoridad indicar que, tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, al no encontrarse el producto “emulsiones” incluido en la lista original de productos a proteger, en aplicación de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas, resulta improcedente la modificación propuesta por la empresa solicitante.

Por otra parte, analizada la marca propuesta, **“UMBRELLA EMULSION WATERPROOF KIDS”**, con el diseño:



Y que según lo traduce la propia solicitante, en español significa *“sombrilla a prueba de agua para niños”*, para la protección de productos de limpieza, blanqueadores, jabones, perfumes, cosméticos y aceites esenciales, considera este Tribunal Registral que no son de recibo los alegatos del recurrente, ya que, efectivamente el signo propuesto puede originar engaño y confusión en el consumidor, ya que el elemento denominativo alude directamente a una sustancia líquida a prueba de agua para niños y no a productos de limpieza y blanqueadores en general como ha sido solicitado.

En razón de lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ser engañosa y contrariar la doctrina del último párrafo de ese artículo, que indica: *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”*, por lo que al utilizar las palabras *“umbrella,*



emulsión, waterproof”” la marca no puede concederse para otros productos. Por ello lo procedente es confirmar la resolución que rechazó el registro solicitado, pero no por las razones indicadas por el Registro en cuanto fundamenta el rechazo en una mala utilización del término “*umbrella*” que en español significa “*sombrilla*”, sino porque el signo solicitado “**UMBRELLA EMULSION WATERPROOF KIDS**” ligado al diseño que ha sido agregado, es engañoso, ya que los términos solicitados en esta marca, en su conjunto causan engaño y confusión en torno a los productos que se pretende proteger.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la sociedad **THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, nueve segundos del veinte de julio de dos mil once, la cual se confirma.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 de la Cruz Villanea Villegas, representando a la sociedad **THE LATIN AMERICA TRADEMARK.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, nueve segundos del veinte de julio de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**UMBRELLA EMULSION WATERPROOF KIDS (DISEÑO)**”. 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55