

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006- 0173-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca PERSONAL CHOICE

Sotomonte, Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 338-05)

VOTO No. 291 - 2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las dieciséis horas del once de setiembre de dos mil seis.

Recurso de apelación formulado por el señor José Ángel Gómez Rodríguez, mayor de edad, casado una vez, comerciante, cédula de identidad tres-trescientos treinta y uno- setecientos treinta y tres, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa de esta plaza **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta y dos mil noventa y tres, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, diecisiete minutos, cuarenta y un segundos del treinta de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de enero de dos mil cinco, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa de esta plaza **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PERSONAL CHOICE**, para proteger y distinguir cosméticos, perfumes, lociones, cremas para piel, fijadores para el cabello, gels, talcos y desodorantes, en clase 3 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y un segundos, del diez de marzo de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial objeta dicha inscripción, ya que, según se consigna en la resolución de cita: “EL

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

DISTINTIVO MARCARIO SOLICITADO NO ES SUSCEPTIBLE DE PROTECCION REGISTRAL YA QUE EL MISMO ESTA CONSTITUIDO ESENCIALMENTE POR PALABRAS GENERICAS Y DE USO COMUN, ADEMÁS EL NOMBRE CARECE DE NOVEDAD Y ORIGINALIDAD”, lo que motivó que mediante escrito presentado el 6 de mayo de 2005, el representante de la empresa solicitara la modificación de la solicitud inicial, y se tuviera como solicitada la marca “**PERSONAL SHADOW**”, traducida como sombra personal, para la misma clase y productos de la solicitud inicial.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, diecisiete minutos, cuarenta y un segundos del treinta de junio de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada por la sociedad anónima Sotomonte, S. A. de la marca de fábrica y comercio **PERSONAL CHOICE**, fundamentado en los artículos 7 literal g) y 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además, por cuanto de conformidad con el artículo 11 de la Ley de citas, no es dable el cambio solicitado a: **PERSONAL SHADOW**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro a quo, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en nombre de su representada, formuló recurso de apelación, alegando, fundamentalmente, que el distintivo marcario solicitado se compone de dos términos de habla inglesa cuya traducción al castellano es sombra personal, y que al combinarse ambos términos constituye un elemento novedoso y original, asimismo, que en el momento procesal oportuno se solicitó al Registro la modificación de la marca solicitada, por lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con la inscripción de la marca Personal Shadow.

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 Durán Abarca; y,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO:

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes: 1- Que el señor José Ángel Gómez Rodríguez, de calidades señaladas, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA (ver folio 13). 2- Que la empresa SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó a las nueve horas, tres, seis segundos del seis de mayo de dos mil cinco, solicitud de modificación de la marca PERSONAL CHOICE en clase 3 internacional por el de PERSONAL SHADOW, traducida al castellano como sombra personal en la misma clase y productos de la solicitud inicial (ver folio7).

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 caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en los numerales 7º inciso g) y 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **PERSONAL CHOICE**, en clase 3 de la Clasificación Internacional, determinando que el distintivo solicitado está constituido por palabras de uso común y genéricas, que carece de novedad y originalidad, así como que no es dable modificar la marca solicitada como **PERSONAL SHADOW**.

Inconforme con tal declaratoria, el representante de la empresa recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que la marca solicitada goza de un carácter novedoso y que difiere de cualquier otra que se encuentre inscrita; que la modificación a la solicitud inicial por la de Personal Shadow se solicitó en el momento procesal oportuno y que su traducción como sombra personal constituye un elemento nominativo que le imprime a la marca carácter novedoso.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: Conforme lo anterior, merece señalar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, 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...*” Este párrafo, recoge una característica esencial de la marca para ser registrable, la distintividad, que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona de los de otros, lo que permite al consumidor o usuario los diferencie e identifique.

Primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo lo cual se contempla en el artículo 7º literal g) de la Ley de Marcas.

No obstante, estima este Tribunal que no es preciso entrar a conocer sobre el fondo de este aspecto, pues previo a ese análisis, ha de determinarse si la modificación a la solicitud de la marca de fábrica y comercio “PERSONAL CHOICE”, advierte un cambio esencial en la misma que establezca una disconformidad con lo que la norma señala.

QUINTO. Respecto a la modificación de la solicitud de inscripción de una marca, el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los párrafos primero y tercero, establece 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*”(La negrilla no es del original).

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

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 autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: "...la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado)." LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.

Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: "*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.. (...))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 caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero de dos mil cinco, por el representante de la empresa SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, lo fue la denominación **PERSONAL CHOICE**, en clase 03 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir entre otros cosméticos,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ocurriendo que dicha empresa, no obstante, mediante escrito presentado ante dicho Registro, el 6 de mayo de dos mil cinco, se solicitó modificación de la citada marca por el de “**PERSONAL SHADOW**” indicándose su traducción al castellano como “SOMBRA PERSONAL”.

Conforme lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio conceptual radical al traducir la marca al español: “Personal Choice” significa “selección personal”, mientras que la marca propuesta finalmente significa “sombra personal”.

De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que efectivamente, la modificación a la solicitud de la marca de fábrica y comercio PERSONAL CHOICE por PERSONAL SHADOW representa un cambio esencial a la solicitud primaria, contraviniendo con ello el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conforme lo determinó el Registro a quo, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el personero de la empresa SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, diecisiete minutos, cuarenta y un segundos del treinta de junio de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en su condición de Apoderado Generalísimo de la empresa de esta plaza **SOTOMONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, diecisiete minutos, cuarenta y un segundos del treinta de junio de dos mil cinco, la cual 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