



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0404-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “UN TECHO PARA MI PAIS”

COMPAÑÍA DE JESUS., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8357-09)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 488-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del veintinueve de setiembre del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, en representación de la empresa **COMPAÑÍA DE JESUS**, una sociedad constituida bajo las leyes de la República de Chile, domiciliada en Departamental N°.440, San Joaquín, Santiago de Chile, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veinte minutos y diez segundos del dieciséis de Abril del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de Setiembre del 2009, el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, vecino de San Jose, portador de la cédula de identidad número uno- ochocientos – cuatrocientos dos , solicitó la inscripción de la marca de servicios “**UN TECHO PARA MI PAIS**”, en clase 37 de la



clasificación internacional, para proteger y distinguir: Servicios de construcción de bienes inmuebles , servicios de información en materia construcción, supervisión de obras de construcción, renta de equipo para la construcción, aislamiento de construcciones, demolición de construcciones, servicio de mantenimiento, mejoramiento y desarrollo de viviendas.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a quince horas con veinte minutos y diez segundos del dieciséis de Abril del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO* / Con base en las razones expuestas, (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Abril del 2010, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA DE JESUS**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las trece horas con treinta minutos del once de Junio del dos mil diez, no expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios  *Un techo para mi País*, bajo el registro número 166749, en **Clase 36** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **ORDEN RELIGIOSA COMPAÑÍA DE JESUS**, inscrita el 12 de Marzo del 2007, y vigente hasta el 12 de Marzo del 2017, para proteger y distinguir: Servicios de recolección de fondos para beneficencia y servicios de colectas sin fines de lucro. (Ver folios 10 al 11)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:



“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

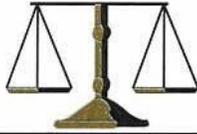
Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA DE JESUS**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Presento apelación en contra de la resolución de las 15:20:10 horas del 16 de abril del 2010. Ante el Superior se expondrán los argumentos dentro del término correspondiente*” (ver folio 19), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos **19** y **20** del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, publicado en la Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida y notificada por este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 25) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada **Denise**



Garnier Acuña, en representación de la empresa **COMPAÑÍA DE JESUS**.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, ya que la marca propuesta resulta irregistrable por transgredir los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca  *Un techo para mi País*, ya inscrita en Clase 36 y bajo el registro número 166749, a nombre de la empresa **ORDEN RELIGIOSA COMPAÑÍA DE JESUS**, por cuanto como bien lo indica el a quo no cuenta la marca solicitada con una carga diferencial que demuestre su distintividad, lo que evidencia el riesgo de asociación o relación entre los productos a proteger, ante la posibilidad del consumidor de confundir los servicios con del otro agente económico, pensando que corresponde a la marca de su preferencia, y analizadas en forma global y conjunta, como es criterio del órgano a quo así como de este Tribunal y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria así lo recomiendan, por cuanto ambas protegen servicios relacionados, se advierte conforme a lo expuesto anteriormente que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que siendo inminente este riesgo de confusión para el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de lección del consumidor así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos o servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo que se observa que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, todas estas razones por la cuales debe rechazarse la solicitud presentada, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial en primera instancia.



Por tal motivo, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial de que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque los productos a proteger y distinguir se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de las marcas inscritas, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso* (...)”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA DE JESUS**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de las quince horas con veinte minutos y diez segundos del dieciséis de Abril del dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora