



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0078-TRA-PI-486-10

Oposición en solicitud de registro como marca del signo STYLING GEL (diseño)

Marcas y otros signos

Shell International Petroleum Company Limited, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expedientes de origen N° 2149-04)

VOTO N° 596-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta minutos del once de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, veingo de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Shell International Petroleum Company Limited, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Inglaterra, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y ocho segundos del veintitrés de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintidós de marzo de dos mil cuatro, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, cédula de identidad tres-trescientos treinta y uno-setecientos treinta y tres, representando a la empresa Sotomonte Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-trescientos cuarenta y dos mil noventa y tres, solicita se inscriba como marca de fábrica el signo



para distinguir gel en clase 3 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que en fecha tres de enero de dos mil cinco, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, representando a la empresa Shell International Petroleum Company Limited, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las once horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y ocho segundos del veintitrés de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial decidió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha tres de mayo de dos mil diez la representación de la empresa Shell International Petroleum Company Limited planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 Juez Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve el presente asunto, no se hace necesario establecer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, al no encontrar similitud entre los signos cotejados, considera que es posible la coexistencia registral. Por su parte, el recurrente alega que lo característico de su marca es el diseño de la concha, repetida en el signo solicitado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, debe este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación, no por las razones allí dadas, sino por la argumentación que a continuación se presenta. En uso de las facultades oficiosas de las que se encuentra investido este Tribunal en su condición de jerarca impropio controlador de la legalidad de las resoluciones venidas en alzada, considera este Tribunal que el registro solicitado por la empresa Sotomonte S.A. debe de rechazarse, no por derechos de terceros como ha sido el enfoque en el presente asunto, sino por motivos de índole intrínseca.

Indica el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas):

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)



c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (...)”

“Styling gel” es una frase en idioma inglés que en español significa gel para peinar, con lo cual tan solo se está indicando el nombre común del producto que se pretende hacer distinguir con la marca solicitada. Si bien el inciso c) transcrito, al utilizar el adverbio de modo “exclusivamente”, deja clara la idea de que nuestra Ley de Marcas permite el registro de signos genéricos contenidos en un conjunto que tenga otros elementos que aporten aptitud distintiva al conjunto, y que tan sólo se prohíbe el registro de signos que estén compuestos exclusivamente por elementos genéricos, en el presente asunto, el elemento denominativo STYLING GEL es el preponderante dentro de la construcción del signo propuesto, sin que los demás elementos del conjunto añadan aptitud distintiva. Entonces, el elemento central del signo lo es STYLING GEL, gel de peinado, sea el nombre con el que comúnmente el consumidor conoce el producto que se pretende comercializar bajo esa marca, por lo que existe una causal intrínseca de rechazo al signo solicitado. Y el hecho de que la marca no pueda ser inscrita por razones intrínsecas, excluye la necesidad de tener que proceder a un cotejo con derechos previos de terceros, puesto que, con lo resuelto, ninguno de ellos se verá afectado. Por lo anterior, es que el recurso de apelación ha de ser declarado con lugar, pero por nuestras razones, denegándose el registro solicitado.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Shell International Petroleum Company Limited en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y ocho segundos del veintitrés de abril de dos mil diez, la cual se revoca por nuestras razones, denegándose el registro solicitado por la empresa Sotomonte Sociedad Anónima. 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.**

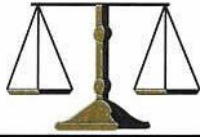
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59