

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2011-0687-TRA-PI-175-16



Solicitud como marca del signo

PC DESIGN, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2011-5548)

Marcas y otros signos

VOTO 0723-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del trece de setiembre de dos mil dieciséis.

Visto el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de representante legal de la empresa PC DESIGN, organizada y existente de conformidad con las leyes de Marruecos, domiciliada en Ilot n/1, lot n/15 Free Zone, Tanger, Marruecos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:40 horas del 10 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2011 por la Licda. López Quirós en su condición dicha, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



En clase 3 internacional, para distinguir: *“Perfumes y desodorantes. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”*.

SEGUNDO. Por resolución de las 11:25:33 horas del 22 de junio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial previene al solicitante corregir objeciones de forma y fondo, y se advierte que de incumplir con lo prevenido se procederá con el abandonada y archivo de la gestión.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:42:40 horas del 10 de febrero de 2016, procedió a declarar el archivo de la solicitud.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución, la representante de la compañía solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de marzo de 2016, interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:30:49 horas, del 8 de marzo de 2016, resolvió; *“... Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. ...”*, y por medio del auto de las 09:35:59 horas, del 8 de marzo de 2016, dispuso: *“... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo ...”*.

SEXTO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud de inscripción del signo marcario



en clase 03 internacional, presentado por la empresa PC DESIGN, en virtud de que el solicitante pese haber contestado dentro del término establecido por ley, no cumplió con lo prevenido en autos, siendo que no aportó la autorización requerida, aunado a que el signo propuesto puede inducir a error al consumidor, lo cual conlleva a las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), procediendo para dichos efectos la penalidad señalada en el artículo 13 del precitado cuerpo normativo.

Por su parte, el gestionante dentro de su escrito de agravios señaló que, respecto de la autorización de la República de Cuba, el Registro no tomó en cuenta que el término cuba no

corresponde únicamente a dicho país, ya que dicha frase tiene otros significados, como lo es, a contenedores para agregar fragancias con madera, para perfumes, productos los cuales pretende registrar su representada. Agrega que el Registro de la Propiedad Industrial debió proceder conforme al principio de unicidad, sea, analizar el signo de manera conjunta tal y como lo va a percibir el consumidor medio, siendo que el consumidor a la hora de adquirir el producto, no la va a fraccionar, conforme lo dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. Por otra parte, de acuerdo con los incisos g), j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, el Tribunal concuerda con la posición de su mandante en cuanto a que la falta de aptitud distintiva debe aplicarse cuando el significado del signo no sea coincidente con el producto o servicio a distinguir, no siendo este el caso ya que el significado del signo no describe el producto que protege.

Continúa manifestando, la recurrente que el signo propuesto por su representada sin lugar a dudas es novedoso y llamativo en el mercado, sin confundirla con ninguna otra. Que la marca de su mandante es una marca mixta, obsérvese, que el signo está compuesto por los colores café, los diseños abstractos y el color amarillo llamativo, y la imitación de barrica, en el recuadro que conforma la idea del diseño, y en razón de ello resulta imposible su confusión con otros productos. En consecuencia, la marca de su representada no infringe lo estipulado en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas en su artículo 13, dispone que la solicitud de un signo marcario será presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, y un calificador registra será el encargado de verificar si esta cumple con lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, y en caso de advertir la existencia de un defecto, sea este de forma (art. 9) y fondo (art. 14) procediendo a realizar la prevención al solicitante a efectos de que subsane el error o la omisión dentro de los plazos establecidos por Ley, mismo que se computara a partir de su debida notificación, bajo apercibimiento de que ante su incumplimiento de lo

requerido la misma es causal de rechazo de la gestión, acarreado el abandono y archivo de su petición. (artículo 13 *ibídem*).

En este sentido, es claro que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:25:33 horas, del 22 de junio de 2011, y debidamente notificada (v.f 4), le previno al solicitante las siguientes objeciones:

“objeciones de forma para acceder al registro solicitado: El signo marcario tiene inmerso el denominativo CUBA, por lo que de conformidad con el artículo 9 inciso i) y en concordancia con el artículo 7 incisos m), n), p), artículo 8 incisos f), g) de la Ley de Marcas, debe aportar las autorizaciones pertinentes extendidas por el país competente.

... objeciones de fondo para acceder al registro solicitado: Vista la solicitud de la marca “CUBA ORIGINAL BY PARFUMS DES CHAMPS”, para clase 03 internacional, se denota que el país de origen es marruecos, no cuba, ocasionando con ello un evidente engaño en el consumidor medio acerca del origen de los productos ofrecidos, sumado al denominativo ORIGINAL, que refuerza la idea de ser propio del país Cuba, nuevamente se expone el riesgo de inducir a error al consumidor acerca del origen de los productos y el origen empresarial del mismo.

Por otra parte, el denominativo BY PARFUMS DES CHAMPS, hace referencia a que el producto es creado por una denominación empresarial con dicho renombre, situación que no se da en los autos, al ser el titular de la presente solicitud marcaria la empresa PC DESING, y no PARFUMS DES CHAMPS, incurriendo con lo anterior nuevamente en engaño para el consumidor medio.

Siguiendo la misma línea de pensamiento, si la idea del solicitante no era indicar que el denominativo empresarial es PARFUMS DES CHAMPS, dicho termino continúa siendo engañoso al relacionarlo con la lista de productos solicitados, puesto que, en la lista solicitada, se intentan proteger a parte de perfumes otros productos diversos, violentando

con ello el párrafo final del artículo 7 de la Ley 7978.”

Lo anterior, a efectos de que el interesado proceda con su subsanación, para lo cual, se le concede un plazo de quince días hábiles para las objeciones de forma y un plazo de treinta días para las de fondo, contados a partir del día siguiente de la presente notificación. Asimismo, se le advierte que de incumplir con lo prevenido se procederá con el abandono y archivo de la gestión conforme los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, respectivamente.

Para el caso bajo examen, tal y como se desprende de los autos la parte interesada, si bien contesta dentro de los plazos establecidos no atiende lo prevenido. Ello en virtud, de que para los efectos de la autorización lo que hace es justificar el uso del término CUBA, sin embargo, no es posible considerar el empleo de un nombre geográfico, en apego al artículo 3 de la Ley supra indicada, como lo externa la parte solicitante, toda vez, que el signo propuesto recae en las condicionantes contempladas en dicho numeral, que en lo de interés dice: “...*siempre que resulte suficientemente distintivo y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para el cual se use la marca. ...*”, en este sentido, siendo que tal y como fue señalado por el Registro, el signo empleado induce a generar confusión al público consumidor respecto del origen empresarial del producto que desea proteger y comercializar, en virtud de que al emplear el denominativo entre su propuesta la frase “*CUBA ORIGINAL*”, refuerza la idea tal como se desprende de los autos de ser de ese país, hecho que conlleva inminentemente a un riesgo de error al consumidor acerca del origen de esos productos, y en consecuencia recae en las causales de inadmisibilidades contempladas por los artículos 7 y 8 de la Ley de rito. Situación que el Registro de instancia, detalló de manera precisa en el auto de prevención anteriormente citado, procediendo ante la no subsanación de tales requerimientos con el rechazo de la solicitud y la penalidad supra citada.

Al Respecto, cabe recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “*advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo*”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, lo que establece el numeral 13 de cita, se debe tener por abandonada la solicitud.

De tal manera que si el solicitante no subsana los defectos de forma o fondo señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas, ordena al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, en consideración del principio de celeridad del procedimiento, no siendo posible para el operador jurídico hacer interpretación alguna, por cuanto la norma 13 es muy clara e imperativa y de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita, tal y como de esa manera operó en el presente caso.

Por las consideraciones dadas, este Tribunal comparte el fundamento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida de las 14:42:40 horas, del 10 de febrero de 2016, al corroborar que efectivamente pese a que el solicitante contestó dentro del término establecido por Ley, no se cumplió con lo prevenido procediendo de esa manera la declaratoria de abandono de la solicitud y consecuente archivo del expediente.

CUARTO. RESPECTO A LOS AGRAVIOS. La representante de la compañía PC DESIGN, señalo que, respecto de la autorización de la República de Cuba, el Registro no tomó en cuenta que el término cuba no corresponde únicamente a dicho país, ya que dicha frase tiene otros significados, como lo es, a contenedores para agregar fragancias con madera, para perfumes, productos los cuales pretende registrar su representada. Al respecto, cabe indicar que si bien el término empleado cuba puede tener otros significados, ello no se desprende de esa manera en la solicitud propuesta, siendo que del estudio integral del signo realizado por el calificador registral conforme de esa manera lo dispone el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se desprenden diversas situaciones de forma y fondo que infringe el ordenamiento jurídico marcario, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud. (v.f 4)

En este sentido, obsérvese que la frase empleada CUBA ORIGINAL BY PARFUMS DES CHAMPS, dentro de su conformación gramatical el denominativo propuesto traducido al español refiere a CUBA ORIGINAL POR PARFUMS DES CHAMPS, siendo la conformación PARFUMS DES CHAMPS, una designación empresarial de origen cubano, dedicada a la comercialización del mismo tipo de productos que desea proteger el signo peticionado. En consecuencia, tal circunstancia induciría a error a los consumidores quienes podrían considerar que los productos que se pretenden comercializar son de dicha compañía cuando en la realidad su titular es otro. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Por otra parte, de acuerdo con los incisos g), j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, el Tribunal concuerda con la posición de su mandante en cuanto a que la falta de aptitud distintiva debe aplicarse cuando el significado del signo no sea coincidente con el producto o servicio a distinguir, no siendo este el caso ya que el significado del signo no describe el producto que protege. Respecto a dicho agravio no lleva razón el petente, toda vez que, los incisos del citado numeral señalan: “g) *No tenga suficiente actitud distintiva respecto del producto o servicio al*

cual se aplica.”, y “j) *Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*” En este sentido, obsérvese, que, si el denominativo propuesto refiere expresamente a CUBA ORIGINAL, sea, CUBA ORIGINAL, inmediatamente el consumidor medio al observar el producto en el mercado relacionara de manera inmediata el producto con su procedencia geográfica, situación que tal y como fue prevenida al solicitante, difiere en todo su contexto tanto del país de origen del cual no se aportó autorización alguna para utilizar su empleo en el denominativo, como además del origen empresarial de los productos a comercializar, siendo que además se emplea en dicha propuesta una designación social propiedad de otra compañía PARFUMS DES CHAMPS, sin que exista de igual manera una autorización o vínculo comercial para emplear dicho elemento en su propuesta.

Aunado a ello, los agravios de la recurrente al señalar que el signo propuesto por su representada es sin lugar a dudas es novedoso y llamativo en el mercado, sin confundirla con ninguna otra, y acotando, que la marca es mixta, compuesta por diferentes colores, un diseño abstracto, así como la imitación de barrica, la cual conforma la idea del diseño, y en razón de ello resulta imposible su confusión con otros productos. Dichos argumentos, no pueden ser acogidos en virtud que, del análisis realizado y prevenido por el Registro de instancia, se desprenden situaciones de carácter legal y reglamentario que no lo proporcional la aptitud distintiva necesaria al signo propuesto y del cual no encuentra este Tribunal de alzada motivo alguno para contrariar su dicho. Por lo que sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada de la empresa PC DESIGN., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 14:42:40 horas, del 10 de febrero de 2016., la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada de la empresa PC DESIGN, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:40 horas del 10 de febrero de 2016, la que en este acto se confirma. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora