



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0985-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo GENUINE PAI WORLD TESTED-PERFORMANCE PROVEN (diseño)

PAI Industries Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8932-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0729-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diez minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de Santa José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa PAI Industries Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Georgia, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veinticinco segundos del veinticinco de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de setiembre de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa PAI Industries Inc., solicitó se inscriba como marca de fábrica el signo



en la clase 12 de la nomenclatura internacional, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

SEGUNDO. Que por resolución de las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veinticinco segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha primero de noviembre de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo realiza una atribución de características que pueden devenir en el engaño al consumidor, rechaza la solicitud de inscripción. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que el signo no describe características de los productos, que no se hace reserva de los términos GENUINE WORLD TESTED PERFORMANCE PROVEN sino que se pretende proteger al diseño como tal.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse la resolución venida en alzada, ya que el signo tal y como es solicitado resulta ser inelegible para conformar parte del elenco de derechos marcarios otorgados por el Estado costarricense. Si bien lleva razón el apelante en cuanto a que, tal y como lo recomienda el inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, los signos sometidos al marco de calificación registral deben de ser analizados de acuerdo a su conjunto, también lo es que el significado que sus partes individuales transmiten al consumidor y que relacionadas a los productos o servicios que se pretenden hacer distinguir pueden prestarse a causarle confusión durante su acto de consumo. En dicho sentido, y **ab initio**, éste criterio impide que el signo se inscriba para los productos propuestos, ya que el signo evidentemente indica al consumidor que los productos han sido probados a nivel mundial y que su desempeño es comprobado, características que no están indicadas en el listado de productos propuestos. La defensa esgrimida por el apelante, referida a que no se hace reserva de los términos GENUINE WORLD TESTED PERFORMANCE PROVEN, no puede tener eco en la presente resolución.



Ya por el Voto N° 550-2011 dictado por este Tribunal a las diez horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil once, jurisprudencia confirmada por medio del Voto N° 1273-2011, se aclaró que:

“La costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo.”

Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de elementos concretos existentes dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tales elementos de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca. Todo lo anterior impide el otorgamiento tal y como fue solicitado, por lo tanto lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución venida en 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, N° 8039, y 29



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa PAI Industries Inc., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veinticinco segundos del veinticinco de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como marca



del signo **WORLD TESTED - PERFORMANCE PROVEN**. 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 ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29