



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1235-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “ETA FASHION TE PONE DE MODA” (DISEÑO)

WILLIAM MARCOVICI LONGAVER., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-4666)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0865-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas del treinta de julio de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno- ochocientos dieciocho-cuatrocientos treinta, en su condición de Apoderado Especial del señor **William Marcovici Longaver**, nacionalidad ecuatoriana, pasaporte número A- dos ocho siete uno nueve dos cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y treinta y cinco segundos del diecinueve de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Mayo de 2012, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, de calidades dichas y en su condición de Gestor Oficioso del señor **William Marcovici Longaver**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “ETA FASHION TE PONE DE MODA” (DISEÑO), en clase 25 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Prendas de vestir, Calzados, sombrerería.*”



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con veintidós minutos y treinta y cinco segundos del diecinueve de setiembre de dos mil doce, dispuso: **“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”**.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Octubre del 2012, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación del señor **William Marcovici Longaver**, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

IV. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la Empresa **ETAM**, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“ETAM”**, en clase 3 y 25 internacional, bajo el número de registro 140117, inscrita el 18 de Agosto de 2003 vigente hasta el 18 de Agosto de 2013, para proteger: En clase 3, cosméticos a saber cremas, lociones, cremas lechosas, aceites faciales, cremas, lociones, cremas lechosas, aceites limpiadores; productos de perfumería a saber perfumes, “eau de cologne”, agua de colonia, jabón de tocador, sales para baño,



desodorantes de uso personal, productos de maquillaje a sabor a base en polvo y cremas, rubor, coloretes, lápices de labio, delineadores para ojos, sombras para ojos, pintura para cejas, removedor de pintura para uñas, lociones para cabello, laca para cabello, pomadas, brillantina, cremas para afeitar. En clase 25 ropa a saber vestidos, faldas, camisas, pantalones, chaquetas, abrigos, trajes, bufandas, guantes, medias, calcetines, ropa interior, pijamas, ropa para dormir, sombrerería, sombreros, fajas, calzado, zapatos, pantuflas. (Ver folios 92 y 93).

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 quen*, 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 aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en representación del señor **William Marcovici Longaver**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *procedo a interponer recurso de apelación contra la resolución de las 14:21:35 del 19 de setiembre de 2012, que declara el rechazo de plano de la marca de referencia. Los argumentos de la apelación los indicaré en el*



momento oportuno” (Folio 34), frase con la cual, desde luego, no satisface 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 (Folio 94) 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.

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 conocer la integridad del expediente sometido a estudio; determinando viable confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial al haber denegado el registro de la marca propuesta, dado que resulta irregistrable por transgredir el inciso a) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto del signo “**ETAM**”, ya inscrito en la clase 3 y 25, bajo el registro número 140117 a nombre de **ETAM**. Debido a que dichos signos protegen los mismos productos que se encuentran clasificados en la misma clase de la nomenclatura internacional, los cuales al ser analizados en forma global y conjunta, advierten cierta similitud gráfica y fonética, e ideológica conforme se indicó, lo cual podría causar desconcierto en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, dado que la marca registrada contiene la marca solicitada; afectándose el derecho de elección del consumidor, así como socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

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 8°, inciso a) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8° 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 incisos e) y f) de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) para el público consumidor.

En virtud de lo expuesto, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los signos, en el sentido, que del cotejo realizado, se observa, que los signos enfrentados, presentan más similitudes que diferencias, por lo que la marca solicitada no goza de suficiente distintividad, que hace que ésta pueda coexistir con la inscrita, por lo que considera este Tribunal que el signo propuesto “**ETA FASHION TE PONE DE MODA**” (**DISEÑO**) no es registrable, de ahí que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y treinta y cinco segundos del diecinueve de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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 el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, Apoderado Especial del señor **William Marcovici Longaver**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con veintiún minutos y treinta y cinco segundos del diecinueve de setiembre de dos mil doce, la cual en este



acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada “**ETA FASHION TE PONE DE MODA**” (**DISEÑO**) en clase 25. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.