

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0279-TRA-PI-



Solicitud de registro como marca del signo

JENZY MARIA JIMENEZ AGUERO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2016-25)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0871-2016

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

Recurso de apelación interpuesto por la señora Jenzy María Jiménez Agüero, mayor, casada, comerciante, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-511-133, en su condición personal, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y seis minutos cincuenta y ocho segundos del veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 04 de enero de 2016, la señora Jenzy María Jiménez Agüero, **en su condición personal** solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en **clase 30** para distinguir: *“La preparación de chocolatería , pastelería,*

confitería, repostería dulce y salada, panes artesanales, postres, arreglos frutales, confección de mesas de dulces para fiestas, decoraciones de fiestas, organización de eventos”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:46:37 del 12 de enero de 2016 le previno a la solicitante que aclarara *“a que se refiere con arreglos frutales, para determinar si corresponde a la clase 30 internacional “Aclarar a que se refiere con confección de mesas de dulces para fiestas para determinar si corresponde a la clase 30 internacional Se advierte al interesado que en caso de realizar algún tipo de corrección o modificación en la lista de productos y/o servicios, o en el signo solicitado; deberá aportar comprobante de pago por \$25...”*

TERCERO .Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:43:45 del 4 de febrero de 2016 señaló *“ De conformidad con lo que establece el Artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nª 7978 y la Clasificación Internacional de Niza, el Registro de la Propiedad Industrial determina que los servicios contenidos en la presente solicitud, se clasifican de la siguiente manera: “arreglos frutales en clase 29 internacional, decoración de fiestas y organización de eventos en clase 41 internacional y servicio de catering en clase 43 internacional...”*

CUARTO. Que por resolución de las diez horas cincuenta y seis minutos cincuenta y ocho segundos del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”***

QUINTO. Que en fecha 9 de mayo de 2016, la señora Jenzy María Jiménez Agüero, planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

SEXTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la señora Jenzy María Jiménez Agüero por haber determinado que el signo propuesto “**DULCE INSPIRACIÓN DULCES ARTESANALES**” (**Diseño**), resulta engañoso ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los productos y servicios que pretende proteger al imprimir en la mente del consumidor medio que los productos y servicios son dulces y artesanales y servicios relacionados con los mismos, por lo que existe la posibilidad de que llegue a causar confusión en el consumidor. Incurriendo de esa manera en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la señora Jenzy María Jiménez Agüero, alegó en su escrito de agravios que las palabras DULCES ARTESANALES no inducen a error ya que la repostería, así como la confitería y la forma en que ella brinda los servicios es de manera artesanal. Agrega que le resulta perjudicial que mediante la resolución de las 10:56:58 del 28 de abril de 2016 el Registro le indica que para hacer modificaciones a su solicitud debe realizar el pago correspondiente, no obstante que realiza el pago para lo cual incurre en gastos económicos y se resuelve rechazar la inscripción del signo. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. En el presente asunto se solicita el signo



en clase 30 para “chocolatería, pastelería, confitería, repostería dulce y salada, panes artesanales, postres, arreglos frutales, confección de mesas de dulces para fiestas, decoraciones de fiestas, organización de eventos y servicio de catering”. Mediante prevención dictada el 12 de enero de 2016 el Registro le previene a la solicitante aclarar a qué se refiere con arreglos frutales, confección de mesas de dulces para fiestas para ver si corresponde a clase 30 y se advierte que si se realiza algún cambio se aporte el comprobante de \$25. (folio 09)

El Registro determina mediante la resolución de las 11:43:45 del 04 de febrero de 2016, que los servicios contenidos se clasifican en arreglos frutales en clase 29, decoración de fiestas y organización de eventos en clase 41 y servicio de catering en clase 43 y que se proceda con el pago de \$25 por dicha modificación y cancelar \$50 por cada clase internacional adicional (29, 41 y 43 internacional) (folios 14 a 16)

De fondo le advierte que el signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, que no tiene distintividad, y que los términos “DULCE INSPIRACIÓN DULCES ARTESALES” no le aportan diferencia necesaria para obtener protección registral y que transgrede el artículo 7 inciso g). Por último, le indica que conforme el párrafo final del artículo 7 citado que limite los productos a “dulces artesanales” de lo contrario puede causar confusión. Se advierte que si se hace algún tipo de corrección o modificación se aporte el comprobante de pago por \$25, artículo 94 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para lo cual se conceden 15 días para forma y 30 días fondo.

La solicitante en respuesta a la prevención del 04 de febrero del 2016 en escrito de fecha 03 de marzo de 2016 contesta sobre las objeciones de forma aportando \$125 por las modificaciones y el cambio de clase y presenta un nuevo diseño:



que contiene las palabras “Dulce Inspiración CONFITERÍA – REPOSTERÍA” Con una imagen en la parte superior de un cup cake, todos estos elementos dentro de un óvalo de colores.

Considera este Tribunal que lleva razón la solicitante al indicar que el Registro no tomó en cuenta las modificaciones realizadas conforme la prevención del 04 de febrero, donde este Órgano Colegiado efectivamente corrobora que se eliminó el supuesto elemento de engaño alegado por el Registro sean las palabras “Dulces Artesanales”, así las cosas es criterio de este Tribunal revocar la resolución de primera instancia ya que el nuevo signo aportado y que consta a folios 24, 25 y 26, elimina las objeciones señaladas por el Registro. Por lo tanto el presente asunto se revoca para continuar con su trámite.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la señora Jenzy María Jiménez Agüero, en su condición personal, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y seis minutos cincuenta y ocho segundos del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la que en este acto se revoca para continuar con su trámite

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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación planteado por la señora Jenzy María Jiménez Agüero, en su condición personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y seis minutos cincuenta y ocho segundos del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la que en este acto se revoca para continuar con su trámite. 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 que enderece los procedimientos conforme a derecho. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora