



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-00956- TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo MD**

**Marcas y otros signos**

**GRUPO MASSIMO DUTTI SA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2011-4428)**

***VOTO N° 875-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO MASSIMO DUTTI SA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo ( A Coruña), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de setiembre de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa **GRUPO MASSIMO DUTTI SA**, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **MD (DISEÑO)**, en la clase 14 de la nomenclatura internacional, para distinguir “Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras



preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbatas; alfileres de metales preciosos; estuches para agujas de metales preciosos; argollas de servilletas de metales preciosos (servilleteros); objetos de arte de metales preciosos; llaveros de fantasía; medallas; monedas; orfebrería ( con excepción de cuchillos, tenedores y cucharas); insignias de metales preciosos, adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; ceniceros para fumadores de metales preciosos; gemelos; bandejas para uso doméstico de metales preciosos; cadenas de relojes; cajas de relojes, candelabros, (candeleros) de metales preciosos, vajillas de metales preciosos; vinagreras de metales preciosos; vasos de metales preciosos; servicios de café y de té de metales preciosos; recipientes para la casa y para la cocina de metales preciosos; hilados de metales preciosos ( bisutería); estuches para joyas (joyeros) de metales preciosos; pitilleras de metales preciosos; polveras de metales preciosos, adornos (bisutería ), adornos de plata; adornos de ámbar amarillo, alfileres y amuletos (bisutería); anillos (bisutería); ornamentos (adornos) de azabache; bolas para té ( de metales preciosos); brazaletes (bisutería); broches (bisutería); cadenas (bisutería); cajas de metales preciosos (centros de mesa) de metales preciosos, collares (bisutería); sujetas corbatas; cristales de relojes; cronógrafos (relojes de pulsera) despertadores; diamantes; dijes (colgantes); estrás; estuches para relojería; adornos de marfil, medallones (bisutería); pedrería; pendientes; perlas (bisutería); pulseras de relojes; relojes”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las diez horas veintisiete minutos cuarenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil once, le objetó a la solicitud entre otros lo siguiente: *“Proceda a eliminar de la lista aquellos productos que se ubican en la clase solicitada como los de uso doméstico, entre otros, ver nota explicativa de la clase 14 clasificación de NIZA novena edición “.* Y mediante resolución de las diez horas catorce minutos cuarenta y un segundos del diecinueve de julio de dos mil once, realiza la misma objeción.

**TERCERO.** Que por resolución de las quince horas, cincuenta minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de setiembre de dos mil once, Registro de la Propiedad Industrial resolvió



*“(…) Se declara el abandono de la solicitud de referencia, y se ordena el archivo del expediente”.*

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas, cincuenta minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de setiembre de dos mil once, la representación de la empresa **GRUPO MASSIMO DUTTI SA**, planteó apelación contra 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 el Juez Álvarez Ramírez; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la manera en que se resuelve este asunto no se indican hechos de tal naturaleza.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que el interesado no contestó lo requerido por las prevenciones efectuadas en cuanto a la correcta clasificación de Niza de los productos en clase 14 internacional, determinando un incumplimiento de lo prevenido, en razón de que en la misma se había advertido al interesado que en caso de incumplir lo requerido se tendría por abandonada la gestión, se declara el abandono de la solicitud y se ordena el archivo del expediente.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que una vez recibida la notificación se procedió a aclarar tal y como lo solicitaba el Registro, y que aún habiendo cumplido en tiempo, se comete el error de declarar un abandono, cuando en la realidad no se dejó de contestar la prevención y se cumplió con lo solicitado, agrega además que el Tribunal Registral Administrativo ha sido muy claro en explicar que el hecho de no contestar una prevención, lo que procede es un rechazo bien fundamentado, pero jamás declarar un abandono.

**TERCERO. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO DECRETADO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Del análisis del expediente, se observa que el aquí recurrente ante la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial indicada supra, no cumplió con lo solicitado por el Órgano a quo, sino más bien siempre sostuvo su desacuerdo con lo prevenido, señalándolo como improcedente, a pesar de habersele hecho la advertencia en caso de incumplimiento, de tener por abandonada la solicitud y archivar las diligencias de inscripción. Obsérvese que en el presente caso la prevención dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, indicada en el resultando segundo de esta resolución y que consta a folio 7 del expediente, erróneamente le indica al solicitante que se *debe proceder a eliminar de la lista aquellos productos que se ubican en la clase solicitada como los de uso doméstico entre otros...*” no obstante la indicación correcta era que debía eliminar la lista de productos que no se ubican en la clase 14 de la clasificación de Niza.

En virtud del incumplimiento acaecido, el Registro procedió a declarar el abandono y archivo de la solicitud presentada. En efecto, según la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero del 2000, en su artículo 9º, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibidem).

En consecuencia la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreado el tener por abandonada la petición.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es menester indicar que a criterio de este Tribunal, en el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, que en las prevenciones emitidas no se le indica expresamente al solicitante cuáles son los productos que debe eliminar de la clase 14 internacional solicitada, en otras palabras de las prevenciones indicadas no queda claro cuáles productos no están bien clasificados, y más bien confunden al solicitante, debiéndose además tomar en cuenta que la prevención efectuada en autos fue respondida por el aquí apelante, haciendo notar su disconformidad con las mismas, razón por la cual considera este Tribunal que lo procedente conforme a derecho es proceder a anular todo lo actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas veintisiete minutos cuarenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil once, situación que en este caso, por los motivos antes dichos, ha implicado una indefensión al solicitante por lo que procede declarar su nulidad.

En cuanto a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios La nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), 17 y 62 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y 4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.



La versión vigente del Arreglo de Niza es la novena, y al ser un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, éste ha provisto a los usuarios de una página web por medio de la cual se explica cual es su estructuración. Así, indica que:

“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de *notas explicativas* que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La *lista alfabética* es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.” (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>, itálicas del original, subrayado nuestro).

Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los usuarios utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo solicitado los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros en indicar que se ha de indicar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato:

“La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (*posiciones* o, en el término francés, *indications*) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que



dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (LOBATO, óp. cit., p. 412, *itálicas del original, subrayado nuestro*).

El utilizar el encabezamiento como descripción de los productos o servicios que se pretenden distinguir deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros resultantes de esa mala práctica no reflejarán claramente a qué productos o servicios distingue el signo inscrito; por otro lado, de esta forma el usuario crea una marca débil, ya que la generalidad en la descripción de los productos o servicios no podrá impedir el ingreso al registro de nuevas marcas que si sean específicas acerca del producto o servicio a distinguir, y tratándose de solicitudes, la generalidad actuará en su contra si se encuentra ya registrada una marca que si sea específica en cuanto al tema.

“El modo como se redacten los productos o servicios puede condicionar el que la marca entre en conflicto o no con derechos anteriores. Así, si la redacción de los productos o servicios reivindicados es muy amplia, hay más probabilidades de conflicto,...” (LOBATO, óp. cit., p. 419).

En el presente asunto, se debe tener presente que conforme al artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, expresamente señala que en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial, de tal manera que además le corresponde guiar al solicitante en la clasificación de Niza según corresponda.



Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO MASSIMO DUTTI SA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de setiembre de dos mil once, anulándose todo lo actuado a partir de la resolución de las diez horas veintisiete minutos cuarenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil once, la que en este acto se anula por las razones dadas por este Tribunal.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO MASSIMO DUTTI SA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta minutos, cincuenta y dos segundos del ocho de setiembre de dos mil once, anulándose todo lo actuado a partir de la resolución de las diez horas veintisiete minutos cuarenta y seis segundos del veinte de mayo de dos mil once. 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.**

*Luis Gustavo Alvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*