



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0786-TRA-PI

Solicitud de cesión de la marca “ARISTON & DISEÑO”

INDESIT IP S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 73653)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 934-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor de edad, casada en segundas nupcias, cédula de identidad uno- seiscientos sesenta y nueve- doscientos veintiocho, vecino de San José, con facultades de apoderado especial de la empresa **INDESIT IP S.R.L.**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Italia, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con seis minutos y veinte segundos del once de agosto del dos mil once.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado con fecha 11 de Julio del 2011, el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, de calidades y en su condición antes dicha solicitó la cesión parcial a favor de **INDESIT IP S.R.L.**, de la marca de Fábrica y Servicios “**ARISTON & DISEÑO**”, N° de Registro 147079 para proteger y distinguir: En clase 07, maquinas para lavar, máquinas para lavar-secar, lavaplatos, molinos eléctricos para café, batidoras eléctricas, esmeriladoras, aspiradoras, sacudidoras eléctricas para alfombras, máquinas pulidoras eléctricas. En clase 09, planchas eléctricas planas. En clase 11, máquinas eléctricas para café, máquinas secadoras para lavar,



secadores de pelo, cubiertas de ventilación, cubiertas de filtrado, congeladores, cocinas (de gas y eléctricas), cocinadores de huevo, hornos, hornos de microondas, máquinas para refrigerar y para congelar, refrigeradoras, parrillas, inductores de calor para cocinar (cooking hobs), calentadores de chupones, tostadores, estufas para cocinar y calentar alimentos. En clase 37, instalación y reparación de máquinas para lavar, máquinas para lavar-secar, lavaplatos, molinos eléctricos para café, batidoras eléctricas, esmeriladoras, aspiradoras, sacudidoras eléctricas para alfombras, máquinas pulidoras eléctricas ; máquinas eléctricas para café, máquinas secadoras para lavar, secadores de pelo, cubiertas de ventilación, cubiertas de filtrado, congeladores, cocinas (de gas y eléctricas), cocinadores de huevo, hornos, hornos de microondas, máquinas para refrigerar y para congelar, refrigeradoras, parrillas, inductores de calor para cocinar (cooking hobs), calentadores de chupones, tostadores.

II. Mediante resolución de las once horas con treinta y seis minutos y quince segundos del diecinueve de julio de dos mil once, el Registro le previene al solicitante objeciones de forma, concediéndoles 15 días para corregir las objeciones, haciéndole el apercibimiento que en caso de no cumplir con lo prevenido en el plazo otorgado para tal efectos, se tendría por abandonada su gestión de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada personalmente el 28 de Julio del 2011

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas con seis minutos y veinte segundos del once de agosto del dos mil once, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y ordenó el archivo del expediente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

IV. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Castro Chavarría**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 23 de Agosto del 2011, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.



V. 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, la invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados los siguientes:

1.- Que consta en el expediente la cesión parcial de la empresa **M. & B. MARCHI E BREVETTI SRL**, a favor de **INDESIT IP S.R.L.**, de la marca de Fábrica y Servicios “**ARISTON & DISEÑO**”. (Ver Folios 8 y 9)

2.- Que mediante prevención de las once horas con treinta y seis minutos y quince segundos del diecinueve de julio de dos mil once, se realizaron objeciones por la forma de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la cual quedó debidamente notificada personalmente veintiocho de julio del dos mil once. (Ver Folio 17 vuelto).

3.- Que a nombre de la empresa **M. & B. MARCHI E BREVETTI SRL**. existe inscrita la marca de fábrica y servicios “**ARISTON**”(DISEÑO), desde el 6 de Mayo de 2004, y vigente hasta el 6 de Mayo de 2014, bajo el número de registro 147079, en las clases 7, 9, 11, 20 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: En clase 7 máquinas para lavar, máquinas para lavar-secar, lavaplatos, molinos eléctricos para café, batidoras eléctricas, esmeriladoras, aspiradoras, sacudidoras eléctricas para alfombras, máquinas pulidores eléctricas y bombas de circulación. En clase 9, plancha eléctrica plana, resistencias eléctricas, pizarras electrónicas,



termostatos, lectores de código de barras, tarjetas magnéticas, relojes de tiempo (artículos que graban el tiempo), aparatos que graban el tiempo, computadoras, software para computadoras, pizarra de notas electrónica, detectores de humo, aparato para diagnóstico sin propósitos médicos, pizarras de distribución, cajas de distribución, alarmas contra incendio, pantallas fluorescentes, aparatos para medir, artículos eléctricos para medir, instrumentos para medir, módems, monitores, libretas computarizadas, reductores, enchufes conexiones para programas en red (sockets) y otras conexiones eléctricas, adaptadores eléctricos inteligentes, procesadores, instalación eléctrica para el control remoto de una operación industrial, tarjetas de circuitos integrados, telémetros, aparatos telefónicos, recibidores y transmisores de teléfono, aparatos de televisión, video teléfonos, indicadores del nivel de agua . En clase 11, máquinas eléctricas para café, máquinas secadoras para lavar, secadores de pelo, cubiertas de ventilación, cubiertas de filtrado, congeladores, cocinas de (gas y eléctricas), cocinadores de huevo, estufas, hornos, hornos de microondas, máquinas para refrigerar y para congelar, refrigeradoras, parrillas, inductores de calor para cocinar (cooking hobs), calentadoras de chupones , tostadores, accesorios reguladores y de seguridad para aparatos de gas, cubículos de duchas, quemadores, aparatos para calentar, calentadores para hervir, aparatos de aire acondicionado, fregaderos, paneles solares, platos radiadores, bandejas para ducha, bombas de calor, estufas eléctricas para calentar, estufas de gas para calentar, radiadores (para calentar), calentadores de agua, tinas de baño. En clase 20, tapetes y cobertores removibles para fregaderos, muebles para baño, muebles de cocina. En clase 37 instalación y reparación de máquinas para lavar, máquinas para lavar-secar, lavaplatos, molinos eléctricos para café, batidoras eléctricas, esmeriladoras, aspiradoras, sacudidoras eléctricas para alfombras, máquinas pulidoras eléctricas y bombas de circulación. Plancha eléctrica plana, resistencias eléctricas, pizarras electrónicas, termostatos, lectores de código de barras, tarjetas magnéticas, relojes de tiempo (artículos que graban el tiempo), aparatos que graban el tiempo, computadoras, software para computaras, pizarra de notas electrónica, detectores de humo, aparato para diagnóstico sin propósitos médicos pizarras de distribución, cajas de distribución, alarmas contra incendio, pantallas fluorescentes, aparatos para medir, artículos eléctricos para medir, instrumentos para medir, módems, monitores, libretas computarizadas, reductores, enchufes conexiones para programas en red (sockets) y otras conexiones eléctricas, adaptadores eléctricos inteligentes, procesadores, instalación eléctrica para el



control remoto de una operación industrial, tarjetas de circuitos integrados, telémetros, aparatos telefónicos, recibidores y transmisores de teléfono, aparatos de televisión, video teléfonos, indicadores del nivel de agua. Maquinas eléctricas para café, maquinas secadoras para lavar, secadores de pelo, cubiertas de ventilación, cubiertas de filtrado congeladores, cocinas (de gas y eléctricas), cocinadores de huevo, estufas, hornos de microondas, máquinas para refrigerar y para congelar, refrigeradoras, parrillas, inductores de calor para cocinar (cooking hobs), calentadores de chupones, tostadores, accesorios reguladores y de seguridad para aparatos de gas, cubículos de duchas, quemadores, aparatos para calentar, calentadores para hervir, aparatos de aire acondicionado, fregadores, paneles solares, platos radiadores, bandejas para ducha, bombas de calor, estufas eléctricas para calentar, estufas de gas para calentar, radiadores (para calentar), calentadores de agua, tinas de baño. Tapetes y cobertores removibles para fregaderos, muebles para baño, muebles de cocina. (Ver Folios 76 al 79)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial el incumplimiento de la prevención efectuada al recurrente, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante argumenta en su escrito de exposición de agravios que el criterio utilizado por el Registro de la Propiedad Industrial para rechazar la anotación de la cesión parcial de la marca propiedad de su mandante es erróneo al indicar que puede causar confusión por cuanto se ha reiterado que las empresas que forman parte de la cesión parcial son relacionadas entre sí, razón por la cual no se causaría confusión al consumidor con la anotación de dicha cesión. La empresa M&B Marchi E Brevetti S.R.L., se dividió y como consecuencia de dicha división se incorporó la empresa Indesit IP S.R.L, por lo que a nivel interno estas empresas han decidido dividir su propiedad



intelectual cediendo parcialmente la marca “**ARISTON & DISEÑO**”, con respecto a determinados productos a la nueva empresa resultante de la división, la cual no daña de ningún modo los derechos de los consumidores por cuanto están relacionadas entre sí. Continua refiriéndose al material probatorio aportado que demuestra la relación dicha entre ambas empresas y concluye diciendo que la cesión parcial solicitada cumple con todos los requisitos y se demostró que las partes han tomado todas las precauciones del caso para reforzar y proteger su marca como para proteger los derechos de los consumidores tomando medidas para evitar cualquier posible confusión, tal y como consta de la documentación idónea aportada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, se observa que el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente por considerar que no cumplió con la prevención realizada mediante resolución de las once horas con treinta y seis minutos y quince segundos del diecinueve de julio de dos mil once, en la que le previno textualmente al solicitante la siguiente objeción de forma: 1.- *“Analizada la presente solicitud se indica que la marca 147079, no puede transferirse parcialmente en cuanto a los productos indicados. Lo anterior por cuanto al analizar los productos que traspasa con los que continuarían perteneciendo al actual titular, se logra determinar que se relacionan directamente, y que dicha transferencia parcial podría causar un claro riesgo de confusión al consumidor, imposibilitando así su inscripción.”*. Para lo cual se le otorgó para cumplir con lo prevenido un plazo de quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada la solicitud.

No obstante, en el caso en cuestión, el aspecto señalado por el registro no constituía un defecto de forma, es decir un defecto referido al artículo 9 de la Ley de Marcas o su equivalente para el caso de transferencia de marcas que es el artículo 31 de la citada ley. Se trata más bien de un defecto que corresponde al examen de fondo ordenado por el artículo 33 de la Ley de Marcas en relación con el 8 a) y b) del citado cuerpo normativo, que prohíben la realización de una transferencia si el cambio es susceptible de causar riesgo de confusión.



De esta forma, no obstante a pesar de que la resolución debió ser por el fondo y no un simple abandono fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas, la misma se encuentra debidamente fundamentada en cuanto a el análisis del riesgo de confusión que generaría el traspaso, en una situación donde el traspasar la marca en productos relacionados generaría un riesgo de asociación empresarial prohibido por el artículo 8 b) de la Ley de Marcas, de forma que el consumidor pensaría que todos los productos provienen de la misma empresa, al estar las máquinas relacionadas entre sí. Nótese que el solicitante, al folio 18 expresamente indica que la solicitante sería titular de la marca para proteger plantas eléctricas planas mientras que la compañía original mantendría la titularidad de la misma marca para proteger resistencias eléctricas, pizarras electrónicas, termostatos, lectores de códigos de barras, tarjetas magnéticas, relojes de tiempo, aparatos que graban en el tiempo, los cuales aunque como indica el apelante son totalmente distintos a aquellos cedidos, no obstante se encuentran relacionados.

Es de aplicación entonces en este caso los artículos 89 en relación al 8 a) y b) ambos de la ley de marcas, aunque los productos se encuentren en clases diferentes y sean diferentes, si se encuentran relacionados puede generarse un riesgo de confusión que impide el registro. Todos los productos son tecnológicos relacionados con el uso de electrónica y aparatos mecánicos y especialmente hay una relación entre las resistencias eléctricas que se reserva el titular original y las planchas eléctricas planas.

Por estas razones, analizado este cuadro fáctico a la luz de la política de saneamiento que ha venido practicando esta Autoridad de Alzada, con fundamento en los principios de verdad real, *in dubio pro actione*, celeridad, economía procesal, y de conservación de los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta, principios aplicables que favorecen al administrado y desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 del Código Procesal Civil, por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y en estricta concordancia con los objetivos conferidos a nuestra Ley de Marcas en su artículo 1º, sea, proteger efectivamente los derechos e intereses legítimos de los



titulares de las marcas y otros signos distintivos, debe este Tribunal confirmar la resolución de ocho horas con seis minutos y veinte segundos del once de agosto del dos mil once, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en representación de la empresa **INDESIT IP S.R.L.**, pero por nuestras razones, subsanando el defecto apuntado para resolver el asunto por el fondo y no por la forma como erróneamente hizo el citado registro.

QUINTO. 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

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con seis minutos y veinte segundos del once de agosto del dos mil once, la cual se confirma, pero por nuestras razones, denegándose la cesión parcial del signo “**ARISTON & DISEÑO**”. 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

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28