

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0575-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “EUROCASE (DISEÑO)”

ACH TECHNOLOGY INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-1001)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0058-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas, cuarenta minutos, del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **ACH TECHNOLOGY INC**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 5750 Collins Ave. Apt. 46, Miami Beach, Estados Unidos de América, 33054, con establecimiento administrativo y comercial situado en la misma dirección., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:27:42 del 4 de junio del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de febrero del dos mil quince, el licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó el registro del signo:



como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficas, cinematográficas, ópticos, de pasaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores.”

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 11:27:42 horas del 4 de junio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud de la marca presentada.

TERCERO. El licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **ACH TECHNOLOGY INC**, el veintitrés de junio del dos mil quince, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante, en contra de la resolución mencionada anteriormente, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 13:31:20 horas del 1 de julio del 2015, admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.


Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está

solicitando la marca de fábrica y de comercio  para proteger y distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficas, cinematográficas, ópticos, de pasaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores”, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señala que el signo propuesto resulta engañoso y carente de aptitud distintiva.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente interpone recurso de apelación y nulidad concomitante contra la resolución referida, sin embargo, no expresa las razones de su inconformidad. No obstante, en virtud de la audiencia conferida por esta Instancia, mediante

resolución de las quince horas, quince minutos del nueve de setiembre del dos mil quince, dicha representación en escrito presentado el primero de octubre del dos mil quince, argumenta, que la empresa ACH TECHNOLOGY INC, es una empresa incorporada en Florida en el 2002. Es una empresa dedicada a la informática, distribución de equipos, a electrónica de consumo, componentes y suministros cuyos fundadores de nacionalidad Francesa han extendido a lo largo del mundo, comercializando sus productos en gran medida convirtiéndose así en una empresa de alto impacto nacional.

Indica, que llegan a Costa Rica con los productos EURO CASE presentando su solicitud el 05 de febrero del 2015 con un diseño innovador, inteligente y nuevo para el mercado nacional. Además, señala, que es una empresa dedicada a la informática, distribución de equipos, a electrónica de consumo, componentes y suministros cuyos fundadores de nacionalidad francesa han extendido a lo largo del mundo, comercializando sus productos en gran medida convirtiéndose así en una empresa de alto impacto mundial.

Hace alusión que se encuentran registradas una serie de marcas que contienen la palabra “euro” y que en su momento fueron debidamente registradas. Solicita se resuelva de conformidad el presente recurso y se continúe con el proceso de inscripción de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: Del examen de conjunto realizado del signo que pretende el registro, tal y como lo ordena el inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se observa que el mismo está formado por el diseño que asemeja a un círculo con tres líneas de color negro, al lado derecho se encuentra la expresión EUROCASE que vista en conjunto se diferencia claramente que está formado por la unión de dos palabras Euro y Case, y un diseño que asemeja a un círculo con tres líneas de color negro. El vocablo Euro ubicado al inicio del conjunto marcario es relativo a Europa, incluso a la moneda de la Unión Europea, y Case, es una palabra del idioma inglés que traducida al castellano significa caso. Apréciase, que el término Euro dentro del conjunto marcario

EUROCASE (diseño) transmite al consumidor de manera directa que los productos que se intentan amparar con la marca solicitada proceden del continente europeo, o bien que poseen esa característica, desde esa perspectiva considera este Tribunal que el signo **resulta engañoso** con respecto a la procedencia geográfica de los productos, ello, como consecuencia de que el origen de los productos según se desprende del folio 1 vuelto del expediente es Estados Unidos de América.

De lo anterior, concluye este Tribunal, que la marca al ser engañosa elimina la aptitud distintiva, esto por cuanto no cumple con las funciones propias del signo distintivo, pues, en lugar de indicar, el origen empresarial del producto a que se refiere, y su nivel de calidad, induce a engaño al consumidor, de ahí, que en el presente caso resulta aplicable el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo conducente dispone: “[...] No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata [...].”

En virtud de lo señalado supra, y tomado en consideración el alegato de la parte apelante, en cuanto a que el signo es distintivo, no es admisible este argumento, por cuanto la marca



como se indicó líneas atrás es engañosa, y por ende, no cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”.

Por lo que podríamos decir, que el signo propuesto al ser engañoso, elimina la aptitud distintiva, que es una de las funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados.

Respecto al agravio, que la marca es de conocimiento a nivel nacional y tiene impacto mundial, como una notoriedad, no es admisible, este Tribunal no puede de manera oficiosa entrar a tomar decisiones sobre tales aspectos, sin que tales circunstancias sean debidamente probadas por el interesado. En este sentido, resulta importante resaltar que el reconocimiento que pretende la empresa recurrente por el posicionamiento de su marca en el consumidor, no se logra por un análisis de carácter subjetivo, sino que deriva de la prueba aportada por la parte interesada.

En cuanto al alegato de la parte recurrente, que se encuentran registradas una serie de marcas que contienen la palabra “euro” y que en su momento fueron debidamente registradas, el mismo tampoco es admisible, por cuanto opera el principio de territorialidad regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Como puede apreciarse, este principio es, sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de una marca queda limitada al país en que es solicitada y se registrará por la ley nacional.

De esta forma y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, considera este Tribunal que con base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades

intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en otros países, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra.

En razón de estas consideraciones y citas normativas expuestas, encuentra este Tribunal que la



marca de fábrica y de comercio no es factible de registro por razones intrínsecas, resultando procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa ACH TECHNOLOGY INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:27:42 horas del 4 de junio del 2015, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca “**EUROCASE (diseño)**” en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

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

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa ACH TECHNOLOGY INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:27:42 horas del 4 de junio del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y de comercio **“EUROCASE (diseño)”** en clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TE. MARCA ENGAÑOSA

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55