

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0528-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio (ROTHMANS OF LONDON)

ROTHMANS OF LONDON, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2015-9205)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0178-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veintisiete de abril del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, con cédula de identidad 1-1143-447, vecina de San José, en su condición de apoderada de la sociedad ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Zaehlerweg 4, Zug Ch 6300, Switzerland, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:39:08 horas del 11 de agosto del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:38:14 horas del 22 de setiembre del 2015, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, solicitó la inscripción de la marca de comercio **ROTHMANS OF LONDON** para proteger y distinguir en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: “cigarrillos, tabaco, productos de tabaco, encendedores, fósforos, artículos para fumadores”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:39:08 horas del 11 de agosto del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:15:04 horas del 1 de setiembre del 2016, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación, cuestión por la 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El único hecho no probado de interés para la presente resolución, se tiene que la autoridad competente del Estado de Inglaterra, Reino Unido u organización otorgara la aprobación para el uso del término-nombre de la ciudad LONDON, de conformidad con el artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio de rechazar la inscripción de la marca solicitada en razón de que resulta engañosa para los productos de clase 34 internacional, e conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte la apelante indica en sus agravios que el Registro considera que la marca solicitada es engañosa por incluir la palabra LONDON dentro de su denominación, sin tomar en cuenta que ya se ha permitido este nombre así como de otras ciudades reconocidas dentro de otras marcas que no necesariamente tienen su origen en dicha ciudad, siendo para su concepto arbitrario. Indica que dentro de los requisitos de la Ley no señala que debe indicarse el origen real y verdadero de la marca en sí o donde se fabrica el producto que se protege, lo que establece es presentar en la solicitud el nombre completo, dirección y lugar de constitución del solicitante. Por último, que su marca hoy día está constituida en Suiza pero es originaria del Reino Unido, específicamente Londres, de donde es originario el señor Louis Rothman.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca de comercio ROTHMANS OF LONDON, conforme a lo estipulado en el numeral 7 inciso m) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual establece:

“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.”

Así como el artículo 9 inciso i) de esta misma ley puntualiza que una solicitud de registro deberá contener *“... i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.”*

Dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario que se pretende registrar, se distingue la palabra LONDON que traducida al español significa LONDRES, capital de Inglaterra y del Reino Unido; se trata de un elemento que contempla la normativa trascrita, como uno de los signos que no puede ser objeto de registraci3n sin la debida autorizaci3n. El prop3sito de dicha prohibici3n, es evitar el uso exclusivo de tales signos oficiales con la intenci3n de simular un patrocinio de parte del Estado u Organizaci3n aludida, o pretender un supuesto origen del producto, tal y como lo ha se1alado la doctrina, al indicar que el prop3sito de tal prohibici3n estriba en lo siguiente: ***“La raz3n de que s3mbolos de este tipo (...cuando se trate de la imitaci3n o reproducci3n no autorizada de escudos, banderas, emblemas de un pa3s, estado, municipio, denominaciones y siglas de organismos internacionales, gubernamentales o con reconocimiento oficial, privadas, o cuando se trate de signos o sellos oficiales de control y garant3a, monedas, billetes de banco, condecoraciones, medallas y otros premios reconocidos oficialmente) no puedan ser empleados y registrados como marca, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se ver3an demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilizaci3n podr3a repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un s3mbolo oficial”*** (JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en M3xico, Editorial SISTA, 1991, p3g. 41).

Adem3s de que en el caso bajo estudio, no fue aportada la autorizaci3n de la autoridad competente del Estado u organizaci3n para el uso del nombre de la ciudad de Londres, para incluir ese nombre dentro del signo propuesto “ROTHMANS OF LONDON”, y al no haberse cumplido la prevenci3n de las 8:15 horas del 28 de febrero del a1o en curso, dictada por este Tribunal en fecha, tampoco se acogen los agravios expuestos por el apelante en el escrito presentado a este Tribunal.

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que el rechazo a la inscripci3n del signo solicitado por causas intr3nsecas, tiene sustento en lo dispuesto por el referido art3culo 7 inciso m) de la Ley de

Marcas y Signos Distintivos, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, apoderada de ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:39:08 horas del 11 de agosto del 2016, la que en este acto se confirma.

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, No. 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada de la sociedad ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:39:08 horas del 11 de agosto del 2016, la que en este acto *se confirma*, denegando la inscripción de la marca de comercio ROTHMANS OF LONDON. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55