

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0545-TRA-PI

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 3172-2014)

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “RON JON SURF SHOP (DISEÑO)”

RON JON SURF SHOP OF FLORIDA, INC., Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 055-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del quince de enero de dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **RON JON SURF SHOP OF FLORIDA, INC.**, organizada y existente conforme a las leyes del Estado de la Florida, domiciliada en 3850 South Banana River Boulevard, Cocoa Beach, Florida 32931, U.S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con ocho segundos del diez de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de abril de 2014, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**RON JON SURF SHOP (DISEÑO)**”, en clases 25, 28 y 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*prendas de vestir, calzado, artículos de*

sombrerería”, “juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad”, “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, por su orden. (Ver folio 1)

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas con ocho segundos del diez de julio de dos mil catorce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de julio de 2014, interpuso recurso de apelación sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 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. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo **“RON JON SURF SHOP (DISEÑO)”** no es susceptible de protección registral, dado que este resulta

carente de la distintividad necesaria y capaz de causar confusión en relación con los productos y servicios a proteger y distinguir en las clases solicitadas; por lo que no es susceptible de registro, al ser inadmisibles por razones intrínsecas, al violentar el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante en su escrito de expresión de agravios alega la limitación de la lista de productos y servicios a los relacionados con el “*surf*”.

TERCERO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO PARA REGISTRO. Según el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, el propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros y en lo referente al trámite de documentos **su objetivo es** inscribirlos; y que por otra parte, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tiene por objeto proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, en términos que favorezca el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones. En ese sentido la Ley de Marcas establece un procedimiento cuya normativa va dirigida a otorgar la inscripción de los signos que se proponen inscribir.

En ese tanto, el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos citada, expresamente confiere la potestad al operador jurídico de conceder la marca solicitada, limitando los productos o servicios a proteger y distinguir, y esto lo permite cuando no se justifique una negación total del registro solicitado. Además el artículo 7 in fine de dicha ley, permite la inscripción de un signo, cuando éste consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en estos se exprese el nombre del producto o servicio, teniendo claro que el registro solo será acordado para ese producto o servicio. Esta norma se ve asimismo complementada con el artículo 28 *ibídem*, en el sentido de que debe entenderse que, cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección **no** se extenderá a los elementos contenidos en estos que sea de uso común o necesario en el comercio.

En el caso concreto, el impedimento, para el registro solicitado, ha sido la disonancia entre los los términos **“SURF SHOP”** y la lista de productos solicitada. Queda claro que en lo que se refiere a estos términos, cuando los mismos se refieren a una tienda de artículos de surf, su uso es autorizado en el tanto no puede otorgárseles ninguna protección registral, por ser elementos que son de uso necesario en el comercio, que tienen un valor meramente informativo dentro del signo.

Bajo este cuadro normativo y en análisis del caso concreto, se constata en autos la limitación de la lista de productos para la marca solicitada (ver folios 35 y 42) por parte la representación de la empresa apelante, únicamente a productos y servicios relacionados con el “*surf*”, en clases 25, 28 y 35 de la nomenclatura internacional, y asimismo los comprobantes de pago por concepto de dicha modificación, de conformidad con lo que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (ver folios 2 y 38 vueltos).

Para este Tribunal y de conformidad con lo antes expuesto, los productos y servicios que incluye la marca que nos ocupa, para las clase 25, 28 y 35 de la nomenclatura internacional, son específicamente *“prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, todos para el surf”, “juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad, todos para el surf”, “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todos relacionados con el surf”,* por su orden, están ahora relacionados con el signo que se procura inscribir, salvo el caso de *adornos para árboles de navidad*, por lo que el consumidor no se va a confundir y va a obtener el producto o servicio que le están ofreciendo según lo descrito en la marca, en el tanto se elimine de la lista todos los elementos que presenten disonancia con esa descripción.

De esta forma, en este contexto, los términos **“SURF SHOP”**, son muy claros al indicar que se trata de una tienda de surf, situación que se refuerza en el diseño del signo propuesto en el cual puede observarse un carro antiguo que contiene en su cajuela una tabla de surf. Así las

cosas, los productos se han limitado a aquellos que ofrecen las tiendas de surf, sea productos o servicios especializados para surfistas, con la excepción dicha. Lo procedente es entonces acoger la solicitud que consta a folios 35 y 42 del expediente, para tener por hecha la limitación indicada, todo esto de conformidad con los artículos 11 y 18 de la Ley de Marcas. De esta forma, se corrige el defecto señalado por el Registro, y el signo solicitado si tiene ahora relación con las tiendas de surf y el sector de los surfistas. Se trata de una marca que describe una tienda de surf y evoca todo lo relacionado con esas tiendas, de ahí que la misma solo puede utilizarse para ese sector, requisito que se cumple al limitar los productos a aquellos que sí se relacionan con el surf.

De esta forma, se aplica lo dispuesto en el artículo 7 in fine, que ordena limitar, como lo hizo el solicitante, la descripción que hace el signo de los productos y servicios a la lista correspondiente. Bajo este contexto, además debe el Tribunal excluir los *adornos para árboles de navidad* de la lista antes mencionada, porque los mismos no se relacionan con el surf.

Resueltas las inconsistencias antes apuntadas procede ahora determinar si el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad. La marca propuesta para los productos y servicios indicados en las clases 25, 28 y 35, presenta un elemento arbitrario claro, que es “**RON JON**”, el cual si tiene la distintividad necesaria para que sea objeto de inscripción. Esta particularidad representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados.

Debe observarse que la distintividad se debe determinar en función de la aplicación de los servicios o productos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes o servicios, menos distintivo resultará. En el caso de análisis se determina que los elementos arbitrarios indicados dan distintividad al signo, de forma que los productos y

servicios pretendidos, responden a esa distintividad de la marca solicitada **“RON JON SURF SHOP (DISEÑO)”**, que la acredita como signo registrable para la línea de artículos para surf.

Por lo anterior y con fundamento en la normativa indicada, se admite la limitación propuesta por el apelante, a efecto de que conforme al numeral 7 in fine de la Ley de rito, de forma tal que el registro solo sea acordado para productos y servicios que se relacionen con el surf, sea el deporte de surfeo. Igualmente este Tribunal procede a eliminar de la lista el elemento *adornos para árboles de navidad*.

Resuelto el impedimento para la inscripción de la marca que nos ocupa, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **RON JON SURF SHOP OF FLORIDA, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con ocho segundos del diez de julio de dos mil catorce, la cual se revoca, para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en las clases 25, 28 y 35 del nomenclátor internacional, concretamente para los siguientes productos y servicios: *“prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, todos para el surf”, “juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; todos para el surf”, “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todos relacionados con el surf”,* por su orden.

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, 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **RON JON SURF SHOP OF FLORIDA, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con ocho segundos del diez de julio de dos mil catorce, la cual se revoca, para que se continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en las clases 25, 28 y 35 del nomenclátor internacional, concretamente para los siguientes productos y servicios: *“prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, todos para el surf”, “juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; todos para el surf”, “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todos relacionados con el surf”,* por su orden. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55