

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0296-TRA-PI

Solicitud de cambio de titular de la señal de propaganda “CUIDA SU NEGOCIO”

OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 69377-195124)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1069-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, mayor, abogada, cédula de identidad número uno- novecientos cincuenta y seis- cuatrocientos veintinueve, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de **OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**, una entidad organizada y existente bajo las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en Distrito Federal , Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y dos minutos y diecinueve segundos del treinta de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 1° de diciembre de 2010, la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, en representación de las compañías **OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.** y **OFFICE DEPOT CENTROAMERICA S.A. DE C.V.**, solicitó al Registro el cambio de titular de la señal de propaganda “CUIDA SU NEGOCIO”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas con diez minutos y veinticinco segundos del veintitrés de febrero de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial previno a la solicitante que el titular de la señal de propaganda debía ser el mismo titular de la marca o nombre comercial con el que se relaciona. En la citada resolución se le hizo al gestionante la advertencia de que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud conforme al artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Dicha prevención fue notificada el día 25 de febrero de 2011.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con cuarenta y dos minutos y diecinueve segundos del treinta de marzo de dos mil once, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**CUIDA SU NEGOCIO**”, y el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Tatiana Rojas Hernandez**, en la condición y calidad indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 13 de abril de 2011, interpuso recurso de apelación.

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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados relevantes para la resolución del presente caso los siguientes:

1.- Que **OFFICE DEPOT DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V.**, se fusionó con **OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.** (Ver Folios 3 al 20)

2.- Que **OFFICE DEPOT MÉXICO S.A. DE C.V.** subsistirá asumiendo todos los derechos y obligaciones de **OFFICE DEPOT DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V.** (Ver folio 6)

3.-Que el nombre comercial al cual se encuentra relacionada la señal de propaganda “**CUIDA SU NEGOCIO**” tiene como titular a la empresa **OFFICE DEPOT INC.** (Ver Folio 47, Considerando Único de la resolución recurrida)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Que se tiene como un hecho no probado relevante para la resolución del presente asunto, que el nombre comercial **OFFICE DEPOT INC.**, con número de Registro 109446, con el que se relaciona la señal de propaganda **CUIDA SU NEGOCIO**, Registro 195124, haya sido previamente traspasado o fusionado a la sociedad **OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.**

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. La controversia surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**CUIDA SU NEGOCIO**”, en virtud que el interesado no cumplió con lo prevenido siendo que conforme a los artículos 62 incisos d) y e) y 63 de la Ley de Marcas, considerando que causa confusión el hecho de que no pertenezcan ambos al mismo titular registral.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente destacó que las empresas **OFFICE DEPOT INC.**, y **OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**, constituyeron en el año 1994 un Contrato de Joint Venture, el cual es un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo, en el que se busca el apoyo mutuo, siendo esta una alianza estratégica y un contrato atípico en nuestro ordenamiento jurídico, que le ha permitido a estas empresas gozar a ambas de derechos dentro de los cuales se incluye los de Propiedad Intelectual, sobre los signos

marcarlos. Continúa diciendo que resulta materialmente imposible que **OFFICE DEPOT, INC.**, como compañía matriz, varié su razón social a **OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**, dado que se trata de dos empresas que han unido esfuerzos para lograr una consolidación en el mercado y jamás va a existir una intención de causar confusión o dañar con competencia desleal toda vez que se trata del mismo negocio, para lo cual el contrato Joint Venture faculta a **OFFICE DEPOT MÉXICO S.A. DE C.V.**, a inscribir en la sección de Propiedad Industrial las señales de propagandas generadas por **OFFICE DEPOT INC.**, las cuales no son más que elementos básicos para poder generar el negocio que se suscribió en el contrato.

CUARTO. SOBRE DEL FONDO DEL ASUNTO. De la documentación que consta en autos y según se desprende de lo manifestado por la Licenciada Tatiana Rojas Hernandez, apoderada de las empresas **OFFICE DEPOT INC.**, y **OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**, que las citadas empresas son compañías que se relacionan entre sí mediante un Contrato de Joint Venture, a través del cual se ha extendido al territorio nacional la venta de productos y servicios, siendo materialmente imposible que la empresa matriz **OFFICE DEPOT, INC.**, varié en cada país su nombre para que su socio **OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**, pueda lograr la inscripción de sus derechos de propiedad intelectual.

No obstante, y a pesar de lo referido anteriormente, al verificar que la empresa solicitante de la señal de propaganda "**CUIDA SU NEGOCIO**", no es la titular del nombre comercial con la que se relaciona dicha señal, y que la propietaria del signo es otra persona jurídica distinta, fue entonces que previno a la solicitante que debía traspasar o fusionar, el nombre comercial a la sociedad **OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, prevención, que de acuerdo a los autos, no fue subsanada.

Concuerda la mayoría de este Tribunal que en cuanto a lo alegado por la empresa recurrente en su escrito de apelación esto no es atendible por cuanto asevera que lo prevenido por el Registro es materialmente imposible y que para eso fue que se suscribió el Contrato de Joint Venture, en razón de que admitir el no cumplimiento de lo prevenido podría causar confusión

respecto del establecimiento de un tercero, tal como lo dispone el artículo 62 inciso d) de la supra citada ley.

Debe tomarse también en cuenta lo prescrito en el párrafo segundo del numeral 63 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el que claramente establece que una vez inscrita la señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso de la marca o el nombre comercial a que se refiera como así consta en el presente caso. Con fundamento, en las citas legales mencionadas, y en una correcta interpretación de las mismas, tenemos, que al relacionarse la señal de propaganda **“CUIDA SU NEGOCIO”**, con el nombre comercial propiedad de la empresa **OFFICE DEPOT INC.**, no así, de la compañía resultante de la fusión **OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**, lo correcto es la no inscripción de la solicitud de cambio de titular de la señal de propaganda, tal y como lo hizo el Registro **a quo**, y por consiguiente declarar el abandono de la solicitud de inscripción. En tal sentido, considera este Tribunal, que en el presente asunto, cabe señalar a la empresa apelante, que con relación a las prevenciones, éstas se convierten en una *“advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo”*. (**Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27º edición, Editorial Heliasta. 2001, p. 398**), por lo que la no contestación, la no subsanación (contesta pero no subsana), y la subsanación parcial, de los defectos señalados, su incumplimiento o su cumplimiento fuera del término concedido, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la misma prevención y en este caso, como lo establece el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, *“bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud”*, de tal forma, y al incumplir la apelante con la prevención hecha por el Registro **a quo**, mediante resolución de las doce horas con diez minutos y veinticinco segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar el abandono de la señal de propaganda **“CUIDA SU NEGOCIO”**, y el archivo del expediente decretado por el Registro.

Por las razones expuestas anteriormente, este Órgano Colegiado comparte en su mayoría lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución venida en alzada.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara por mayoría sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, en su condición de apoderada especial de la empresa **OFFICE DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y dos minutos y diecinueve segundos del treinta de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma. El Juez Suárez Baltodano salva el voto. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde

VOTO SALVADO DEL Dr. Suárez Baltodano

Las señales de propaganda o frases publicitarias, también conocidas como slogan pueden ser registradas si se relacionan con una marca inscrita y además no incurrir en las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 62 de la Ley de Marcas, la cual como norma especial rige la materia.

El artículo 2 de la Ley de marcas define las expresiones o señales de publicidad comercial como “Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.”

Para su protección, nuestra legislación además requiere que la frase sea característica, es decir, debe de tener un efecto individualizador que permita al público consumidor diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia. (Otamendi, 202, pp. 49). Adicionalmente el artículo 2 de la ley de marcas requiere además que la frase sea empleada para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa o establecimiento comercial, es decir, debe de tratarse de un recurso publicitario el cual se va a referir a una marca inscrita, tal y como lo ordena el artículo 63 de la ley de marcas.

En cuando a las prohibiciones de registro, el artículo 62 de la Ley de Marcas hace referencia a las prohibiciones, estableciendo en su inciso a) como motivos intrínsecos las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.

Los motivos extrínsecos, sea por derechos de terceros, se regulan en los incisos b) al inciso f), que prohíben el registro en los casos de que la señal de propaganda sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero, o incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización. Igualmente se prohíbe cuando su uso en el

comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.

El inciso e) de este artículo ordena la aplicación de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley. Finalmente el inciso f) incluye la prohibición general de registro en relación con el artículo 1 de la ley de marcas para los casos en que el uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.

La pregunta en este caso es si para inscribir o traspasar una señal de propaganda, el titular final de la misma debe ser también el titular de la marca o signo distintivo inscrito. En principio de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Marcas, se aplica a estos signos distintivos las mismas regulaciones generales que a las marcas salvo las excepciones definidas por la ley. En específico el Artículo 63 de la Ley ordena que la inscripción de la señal de propaganda se haga en referencia de una marca o nombre comercial inscritos, a los que se supeditarán su existencia, de forma que la expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido una vez inscrita, pero su existencia depende de la marca o nombre comercial a la cual se refiera. Esta norma se interpreta en relación con el artículo 39 del Reglamento a la Ley de Marcas que exige precisamente que la solicitud de registro de una señal de publicidad deberá indicar, cuando corresponda, la marca o nombre comercial a que se refiera y datos relativos a su inscripción o solicitud de trámite.

El derecho de exclusiva que confiere las marcas presenta dos facetas. Una de protección al consumidor y a la competencia leal, que es de orden público que busca evitar todo riesgo de confusión y engaño o competencia desleal. La otra, de carácter privado, que precisamente otorga el derecho del titular de oponerse que la marca o signo distintivo sea utilizado sin su autorización. Precisamente el artículo 25 de la Ley de Marcas indica que el uso de la marca que lleve a riesgo de confusión con la inscrita es en principio prohibido, salvo consentimiento de su titular. Por otra parte el inciso c) del párrafo segundo del artículo 25 antes citado incluye expresamente la hipótesis de “utilizar el signo en publicidad....”, por lo que a

contrario sensu otorga este uso en caso de haber consentimiento siempre y cuando este no implique un riesgo de confusión, engaño y competencia desleal. En el caso a estudio, la resolución final del registro declara abandonada la solicitud. Esta resolución se fundamenta precisamente en la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas, en relación con el 63. No obstante no se analizó si procedía reconocer una autorización por parte del titular en el sentido de que se inscribiera la señal de propaganda alrededor de su nombre comercial a efectos de que la misma sea utilizada en conjunto.

Si bien el solicitante no demostró ser el titular del nombre comercial inscrito a la cual se refiere la señal de propaganda, sí presentó prueba que daba indicios claros que el propietario registral del nombre comercial daba su consentimiento para tal fin, y además que ambos, el propietario registral y el titular de la señal de propaganda forman parte de un mismo grupo económico por lo que el uso de la señal de propaganda en relación con la marca inscrita, situación que de ser probada elimina el riesgo de engaño para el consumidor. Estos indicios se extraen de la certificación a folio 39 y su traducción donde la titular del nombre comercial indica: “desde 1994, participamos de un contrato de empresas en cooperación en participación en México. En los últimos años, esta empresa, Office Depot Mexico ha crecido en tamaño y alcance y ahora incluye 186 puntos de venta en México, Costa Rica...”.

De ahí que en el caso en cuestión, podría ser que no fuera necesario como lo ordenó el registro, que la solicitante fuera la única titular del nombre comercial, sea que el titular de la señal de propaganda y del nombre comercial referido sean la misma persona jurídica, sino que podría aplicarse el principio general establecido en el inciso c del artículo 62 de la Ley de Marcas, en el sentido de que esa inclusión de un signo distintivo ajeno se realice con la debida autorización en el marco por ejemplo de una operación conjunta (joint venture). La apertura de la posibilidad de que el titular de la señal de propaganda no lo sea del nombre comercial al que se asocia constituye un reconocimiento necesario a la tendencia moderna de cooperación entre empresas a través de las cuales éstas se organizan alrededor de signos distintivos para ofrecer un producto o servicio que responda a la imagen y características que el consumidor

ya ha asociado a la marca o los nombres comerciales y demás signos distintivos en juego. Esta posibilidad podría abrirse en el tanto se demuestre que la estructura contractual sobre el que sustenta el uso común de un signo distintivo garantice que el titular de la marca o signo distintivo pueda ejercer una función de control del mismo, asumiendo la responsabilidad de que el uso del signo distintivo en común no lleve a confusión al consumidor sobre calidad y características del producto.

Con vista a lo anterior, considero que debe de completarse la información existente en el expediente para verificar si la prueba indiciaria que consta responde o no a la posibilidad de que la empresa identificada con el nombre comercial Office Depot en Costa Rica es el resultado de una joint venture entre la empresa norteamericana y la mexicana, y exista efectivamente dentro de estas circunstancias una autorización expresa para el uso de tal signo distintivo por parte de su titular.

En este caso, salvo mi voto ya que considero que lo procedente, previo a resolver este asunto, era solicitar prueba para mejor resolver, y abrir una posibilidad al solicitante a efecto de que demuestre de conformidad con nuestra legislación, si existe una autorización expresa por parte del titular del nombre comercial para que se vincule la señal de propaganda del solicitante al dicho nombre comercial y indique cual es la estructura que sirve de contexto a una tal autorización. Ante este marco ya se podría analizar si el cambio solicitado cumple con los dos requisitos antes mencionados, que no haya riesgo de confusión o engaño para el consumidor, y que la empresa titular del nombre comercial haya dado un consentimiento claro y enmarcado en un contrato que garantice la estabilidad de la imagen del nombre comercial en el mercado de forma que éste sea utilizado para distinguir una empresa en marcha gestionada por el titular de dicho nombre comercial en coordinación con el titular de la señal de propaganda. De esta forma, considero necesario culminar el proceso probatorio antes de resolver el asunto a fin de garantizar los principios de economía procesal, justicia pronta y



cumplida y búsqueda de la verdad real de los hechos, según lo ordena el art. 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación con el orden constitucional que garantiza el debido proceso, razón por la cual he salvado mi voto.

Pedro Daniel Suarez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Señal de Publicidad Comercial

NA. Señales de Propaganda

UP. Señales de propaganda

TNR. 00.43.25