

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2012-0547-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de certificación “UL (DISEÑO)”

UL LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen número 2011-12443)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1070-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diez minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la empresa **UL LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, dieciséis segundos del tres de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de dos mil once, la Licenciada **López Quirós**, de calidades y condición indicadas solicitó la inscripción de la marca de certificación “**UL (DISEÑO)**”, en clases 01, 09, 11, 16, 17, 19, 21, 24 y 27 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: **En Clase 01:** Resinas de nylon, gas de supresión de incendios, resinas plásticas. **En Clase 09:** Equipo de audio y visual, cargadores de batería, sistemas de carga de batería, cajas catalizadoras, ordenadores, servidores de ordenador, teléfonos



inalámbricos, señales eléctricas, fuentes de energía externas, marcos para lentes, equipos de imágenes (scáner), monitores, gafas de sol, protectores contra sobretensiones, televisores.

En Clase 11: Aires acondicionados, calderas, ventiladores de techo, lavadoras de ropa, lavadoras y secadores de ropa, freidoras comerciales, iluminación decorativa, deshumidificadores, lavavajillas, partes superiores de planchas eléctricas, partes superiores de planchas de gas, equipo de calefacción, gabinetes para conservar la comida caliente, máquinas de hielo, lámparas para la iluminación tipo LED, bombillas CFL (por sus siglas en inglés para bombillas fluorescentes compactas), artefactos de iluminación, freidoras profundas abiertas, freidoras pequeñas abiertas, refrigeradores y congeladores, refrigerador-congelador, aires acondicionados para habitaciones, luminarias para alumbrar de estado sólido, calentadores de agua. **En Clase 16:** Cartón de embalaje. **En Clase 17:** Paneles acústicos, aislantes, compuestos a prueba de ruido, selladores a prueba de ruido. **En Clase 19:** Encofrado de concreto, sistemas que forman paredes de concreto, puertas, tablas de yeso, mampostería de piedra, mampostería de bloques, señales no luminosas, panel de yeso, techos, revestimiento y acabado, materiales de masilla, techos falsos, paneles de pared, panel de yeso, productos de concreto y de fundición. **En Clase 21:** Tubo de vidrio templado, accesorios, codos, reductores, trampas, válvulas, separadores y juntas. **En Clase 24:** Textiles, textiles de tapicería. **En Clase 27:** Alfombras.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, veintisiete minutos, dieciséis segundos del tres de mayo de dos mil doce, dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de referencia, y ordena el archivo del expediente.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **López Quirós**, en la condición indicada interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la revocatoria y admitió la apelación, en razón de lo cual conoce este Tribunal.



CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que tengan incidencia en la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado el siguiente: **ÚNICO.** Que la empresa solicitante UL LLC, haya incorporado en el Reglamento de Uso de la marca la aprobación del mismo por parte de la autoridad administrativa que resulte competente en función de dichos productos.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir del momento en que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, veintisiete minutos, dieciséis segundos del tres de mayo de dos mil doce, decretó el abandono de la solicitud de inscripción de la marca de certificación “UL (DISEÑO)”, ordenando el archivo del expediente, por considerar que la empresa solicitante incumplió con lo prevenido en la resolución de las 15:23:30 horas del 09 de marzo de 2012, en la cual se le solicitó aclarar algunos aspectos de su solicitud.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación manifiesta que las marcas de certificación tienen una función indicativa de la calidad del



producto o servicio que estas certifican y por ello es su titular el más interesado en mantener los estándares de calidad. Es por esta razón que *“...no es una función pública o de interés del Estado establecer la viabilidad del Reglamento de uso (sic) una marca de certificación cuando su titular es una entidad privada. (...) Se trata de un interés privado de mantener y garantizar la calidad de los productos y servicios ante los consumidores...”*

Agrega que, como respuesta a la prevención que le dirigiera el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado el 26 de abril de 2012 se aclaró que *“tanto el órgano como la entidad administrativa, se indican en el documento presentado...”* el cual fue autenticado por el notario Gian Harris, y presentado bajo el nombre **“Declaración Jurada y Declaración del Caso y Regulaciones”**. Afirma que en este documento se detallan tanto el procedimiento a seguir, como el órgano competente en caso de disconformidad en el proceso de obtención de la marca (*“Alta Dirección”*).

Asimismo, indica el recurrente, que ni en la Ley de Marcas ni en su Reglamento, se hace referencia a que la autoridad administrativa competente para la aprobación de los reglamentos de uso deba ser una “Autoridad Nacional”, es decir, en este caso una autoridad costarricense y por ello no existe fundamento legal para exigir ese requisito. Aunado a lo anterior, agrega que hay imposibilidad legal para cumplir el requisito prevenido, por cuanto no existe en el país una Autoridad competente para aprobar el Reglamento de Uso de la marca de su representada, esto es, no hay una autoridad habilitada para tal función, siendo que, es al propio titular a quien corresponde velar porque se cumplan los estándares de calidad de la marca. Afirma el recurrente que dicha exigencia; por parte del Registro de la Propiedad Industrial, genera un costo irracional y resulta una medida desproporcionada, al pretender que sea su representada quien busque la autorización de una Autoridad Costarricense, siendo que, ni siquiera se le indica ante cuál entidad es que debe acudir ni el procedimiento a seguir para la obtención de la misma. Concluye manifestando que; con el documento aportado por la empresa UL LLC, el cual fue firmado por el Abogado Asistente General de la Compañía, firma que fue certificada por notario público del Estado de Illinois



y debidamente apostillado, se ha cumplido a cabalidad con los requisitos estipulados por la legislación para que la marca de certificación que solicita sea registrada y en virtud de ello solicita se declare con lugar el recurso de apelación presentado.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN. La marca de certificación, es definida en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como: “*Un signo o combinación de signos que se aplica al productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca*”.

Sobre este tipo especial de marca, el Sr. Luis Alonso García Muñoz-Nájara, abogado peruano, especialista en Propiedad Intelectual, presentó una ponencia en el Taller organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) conjuntamente con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana, (celebrado en Santo Domingo, 20 y 21 de febrero de 2006), titulada: “La marca colectiva, la marca de certificación o de garantía: características, principales requisitos de constitución, titularidad y uso. Estudio de Casos.” [Consultado en (www.wipo.int/edocs/.../OMPI_pi.../OMPI_pi_sdo_06_inf_1_prov.pdf)], respecto de lo cual afirmó:

“...II. MARCAS DE CERTIFICACIÓN O DE GARANTÍA

Son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los productos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estándares preestablecidos por su titular y que además hay un sometimiento a un control previo y continuado por éste.

(...)

La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación o de garantía radica, en la oportunidad de acudir al mercado incorporando un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar parte de todo un sistema de garantía.

(...)

Por ello, un aspecto que es necesario resaltar es el relativo a la relación que se genera entre el titular de la marca (que no la puede usar directamente) y los usuarios



de la marca. Esta relación se concreta a través de un vínculo contractual de licencia de uso de marca.

Dicha licencia de uso podrá operar en la medida que los usuarios cumplan el reglamento de uso que el propio titular de la marca impone, además de tener que cumplir con las condiciones que deben tener los productos y servicios que ostenta la marca de certificación y fuesen introducidos en el mercado

El titular de la marca está en la obligación de fijar y poner en práctica las medidas de control de la calidad y verificación de la marca licenciada.

*Al igual que la marca colectiva, la de certificación también requiere de un Reglamento de Uso para ser registrada la marca. Sin embargo, para esta figura legal, **en algunos países el reglamento de uso deberá haber sido previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente en función del producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.***

(...)

*La estrategia basada en marcas de certificación se sustenta en la **capacidad del titular de la marca de asegurar cualidades y calidades de los productos o servicios que son distinguidos por la marca y que es usada por terceros, en función de la verificación del cumplimiento de patrones predeterminados impuestos por el dueño de la marca.***

Esta situación determina una garantía y seguridad para el consumidor/cliente, quien sabe que detrás de la marca hay una persona o empresa que está verificando y controlando que lo que la marca dice respecto a los productos o servicios que distingue es cierto.

Es un sistema basado en controles objetivos conforme a la percepción del consumidor y además aglutina una cadena de valor sustentada en aspectos de la calidad, generando confianza en el mercado...” (agregado el énfasis)

En nuestra legislación, respecto de este tipo de marcas, el artículo 55 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone que su titular puede ser “...una empresa o institución de derecho privado o público, o bien un organismo estatal o paraestatal, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de certificación de calidad...”

Asimismo, dentro de las formalidades para su registro, en el artículo 56 establece que debe adjuntarse un “Reglamento de Uso de la Marca”, en el cual se fijarán las características



que garantizará la marca, así como “...la manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la marca...” Siendo requisito de este Reglamento que debe ser aprobado “...por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate...”

Con relación al uso de la marca de certificación, según lo indicado en el artículo 58 de la Ley de citas, el titular lo autoriza a aquellas personas cuyo producto o servicio “...cumpla las condiciones determinadas en el reglamento de uso de la marca...” Y no puede ser usada por el propio titular para certificar los productos o servicios que éste produzca, comercialice o preste.

Siempre respecto del Reglamento de uso de la marca de certificación, en el artículo 35 del Reglamento a la Ley de Marcas se enlistan, dentro de otros, los siguientes requisitos:

“Artículo 35.—Reglamento de uso de marca de certificación. Además de la información a que se refiere el artículo 56 de la Ley, y sin perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad administrativa competente para la aprobación de los reglamentos de uso de marcas de certificación, éstos deberán contener, como mínimo:

(...)

c) El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad.

d) Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de certificación, incluidas las características o cualidades que deban concurrir en los productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca...”

Por otra parte, y de provecho para la resolución de este asunto, resulta conveniente recordar, que en el derecho marcario priva el **Principio de Territorialidad, según el cual** los derechos de propiedad industrial tienen como ámbito de protección el país en que se

concedió el derecho, es lo que se conoce como principio de territorialidad. Lo anterior quiere decir que el derecho al uso exclusivo propio de este tipo de bienes se ejerce en el ámbito geográfico determinado del país que lo confirió.

En resumen, la marca de certificación; conocida también como “Marca de Garantía”, es utilizada para distinguir productos o servicios producidos, comercializados u ofrecidos por un tercero, que; en virtud de un contrato de uso, son certificados por el titular de esa marca de certificación. Con dicha certificación se garantiza al consumidor que dichos productos o servicios, cumplen ciertos estándares en relación con su origen, materiales utilizados, modo de fabricación, calidad, precisión u otras características, respecto de otros productos o servicios no certificados. Esa relación que se genera entre el titular y los usuarios de la marca, se concreta a través de un vínculo contractual de licencia de uso, cuyos presupuestos están previamente establecidos en el “Reglamento de Uso” de la marca de certificación, en el cual el usuario se compromete a cumplir, en sus productos o servicios certificados, con los estándares, condiciones o requisitos que disponga el titular. A su vez, éste último se obliga a fijar y poner en práctica las medidas de control de la calidad y verificación de la marca licenciada y; dado que, así como otros países del área, en nuestra normativa marcaria, se exige como requisito que este Reglamento de uso cuente con la aprobación de la autoridad administrativa competente, en función del producto o servicio que se solicite certificar, es claro, en aplicación del Principio de Territorialidad relacionado previamente en esta resolución, que la norma de citas se refiere a una autoridad administrativa, que debe ser nacional y con competencia de acuerdo esos productos que se pretende obtengan certificación.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA PROCEDENCIA DEL ABANDONO DECLARADO POR EL REGISTRO. El artículo 56 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el 35 de su Reglamento, establecen una serie de requisitos que debe contener toda solicitud de inscripción de marca de certificación. Por otra parte, en el numeral 13 de la Ley citada se encuentran las

disposiciones concernientes al examen de forma de dichas solicitudes, que debe realizar el registrador, siendo que, para el caso de que no sean satisfechos en forma íntegra todos estos requisitos, sea prevenida al gestionante la posibilidad de subsanar su error u omisión, **dentro del plazo de quince días hábiles y bajo el apercibimiento de considerarse “abandonada la solicitud”** si no se acata ese señalamiento.

De lo anterior, resulta claro que corresponde al Registro de la Propiedad Industrial comunicar al solicitante de cualquier marca, dentro de ellas las de certificación, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, y correlativamente, que recae sobre ese solicitante la carga procesal de cumplir con todas las exigencias previstas en la normativa para el caso de tales solicitudes, so pena de que una vez prevenida las objeciones, si no las cumple dentro del plazo que se le conceda, o a pesar de cumplirlas correctamente lo hace de manera extemporánea, o bien los cumple parcialmente, pesará sobre él la sanción de la declaratoria de **“abandono”** de la solicitud pretendida.

Se tiene que en el caso bajo examen, y para lo que interesa ser resuelto, mediante la resolución dictada a las 15:23:30 del 09 de marzo de 2012 (notificada el 28 de marzo de 2012, según consta al folio 65 vuelto del expediente), el Registro le previno a la sociedad apelante lo siguiente:

“...1. De conformidad con el artículo 34 inciso c) deberá indicar “El órgano de administración que conforme su propia normativa esté facultado para representar a la entidad”;

2. De conformidad con el artículo 56 de la Ley de marcas “El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que se trate”. Por lo que debe presentar la aprobación de la autoridad administrativa competente...”



Esta prevención fue realizada por el Registro con el fin de continuar con el proceso de inscripción y para lo cual le otorgó a la solicitante un plazo de quince días hábiles, haciéndole la advertencia que en caso de incumplimiento se tendría por abandonada su solicitud. Tiene este Tribunal por comprobado que dicha prevención fue contestada mediante escrito presentado el 13 de abril de 2012, en el cual la gestionante solicitó una “...prórroga para la presentación del documento ya que su envío a nuestro país se ha visto demorado, por su apostillado...”, ante lo que, el *a quo*, mediante resolución dictada a las 14:45:31 del 18 de abril de 2012, que le fuera notificada a la gestionante el día 23 siguiente, le concedió una prórroga de 8 días hábiles a efecto de permitirle cumplir con lo prevenido. Sin embargo, consta a folio 68 del expediente, que en escrito presentado el día 26 de abril de 2012, la Licenciada María del Pilar López Quirós manifestó:

“...ACLARO que tanto el órgano como la entidad administrativa, se indican en el documento presentado, mismo que fue autenticado por el Notario Gian Harris. Adjuntamos copia resaltando lo antedicho...”

No obstante, aporta la Licenciada López Quirós los mismos dos documentos que inicialmente adjuntara; el primero de ellos denominado “*Declaración Jurada y Declaración del Caso*”, que consiste en una declaración jurada del señor Paul Brown, quien es el Abogado Asistente General de la compañía UL, LLC, en la cual se refiere a su representada y la actividad que ésta desarrolla (ver folios 80 y 81) y que; resulta claro, no es parte del Reglamento de Uso de la marca. Y el segundo denominado “*Regulaciones*” que son las regulaciones que rigen el uso de la marca de certificación de UL LLC, denominada en él como “La Compañía”, (visible a folios 82 a 89).

Entiende este Tribunal que el segundo de los relacionados documentos es precisamente el Reglamento de Uso de la Marca de Certificación que se solicita. De la revisión de dicho documento se evidencia que, efectivamente, en él no consta autorización de la autoridad administrativa que en nuestro medio cuenta con competencia respecto de los productos que con ella se pretende certificar. A mayor abundamiento, y de acuerdo a los alegatos de la recurrente, llama poderosamente la atención de este Órgano de Alzada que, tampoco se

aportó autorización alguna otorgada por una autoridad administrativa del propio país de origen de la marca solicitada.

En el mismo sentido, el relacionado Reglamento de Uso también en omiso en lo relativo al *órgano de administración que está facultado para representar a la entidad certificante*, es decir a “La Compañía”, ya que en el aparte denominado “Administración de Regulaciones” se indica, en forma general, que éstas serán administradas por la Compañía, sin establecer un órgano específico que la represente.

De todo lo anterior, es fácil comprender que acorde a los autos que constan dentro del expediente, la solicitante contestó de forma parcial lo requerido en la resolución de prevención; específicamente, en lo concerniente a los requisitos establecidos por artículo 56 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y numeral 35 de su Reglamento, pues nótese, que la recurrente no indica cuál es el órgano que representa a la titular, ni aporta la previa autorización de la autoridad competente, más aún, pretende la representación de la apelante que con la sola redacción del reglamento de uso se entiendan como incorporados esos requisitos, lo que no resulta procedente, dado que ese reglamento se constituye en un instrumento esencial, en el cual quedarán plasmadas las características que deben cumplir los productos a certificar, así como las medidas de control para asegurar la calidad que dice ofrecer el signo, todo lo cual debe observarse en virtud de la defensa y protección efectiva del consumidor, que constituye uno de los objetivos que toda nuestra normativa marcaria ha asignado a la Institución Registral.

Así las cosas, ante la no subsanación, en su totalidad, de la objeciones prevenidas a la empresa solicitante, comparte este Tribunal, lo resuelto por el Registro y por ello debe aplicarse la penalidad que dispone la norma, en este caso, el numeral 13 de cita, teniendo por abandonada la solicitud, en consecuencia, de conformidad con todas las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada

especial de la empresa solicitante **UL LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, dieciséis segundos del tres de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Número 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa solicitante **UL LLC**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintisiete minutos, dieciséis segundos del tres de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, declarando el abandono de la solicitud de la marca de certificación “**UL (Diseño)**”. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez