



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0334-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Cambio de Nombre de la Señal de Propaganda “*GENTE QUE TE ESCUCHA, ENTIENDE Y AYUDA*”

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 69375)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1078-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del dos de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Tatiana Rojas Hernández**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-956-429, en su condición de apoderada especial de la empresa **OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta y siete minutos, cinco segundos del treinta de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de diciembre de 2010, la Licenciada Tatiana Rojas Hernández, de calidades y en la representación indicada, solicitó el cambio de titular de la señal de propaganda “***GENTE QUE TE ESCUCHA, ENTIENDE Y AYUDA***”, inscrita bajo el Registro No. 195114, relacionado con el nombre comercial “OFFICE DEPOT”, inscrito a nombre de la empresa **Office Depot Inc.**, con Registro No. 109446, en razón de la fusión de la compañía **Office**

Depot de Centroamérica, S. A. de C. V. con su representada, **Office Depot de México, S. A. de C. V.** en donde prevaleció esta última

SEGUNDO. Que mediante resoluciones de las 14:30:07 horas del 25 de enero de 2011 y de las 10:26:24 horas del 23 de febrero de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial previno a la representación de Office Depot de México, S. A. de C. V. que debía traspasar o fusionar el nombre comercial con Registro No. 109446 a su favor, por ser ésta la misma empresa en que se fusionó la anterior titular de la señal de propaganda ***“GENTE QUE TE ESCUCHA, ENTIENDE Y AYUDA”***.

TERCERO. Que las indicadas prevenciones fueron rebatidas por la representación de la solicitante mediante escritos presentados el 18 de febrero de 2011 y el 21 de marzo de 2011.

CUARTO. Que mediante resolución de las 12:37:05 horas del 30 de marzo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial tuvo por no cumplidas las prevenciones relacionadas, dictando resolución de abandono y archivo de la solicitud de cambio de nombre presentada.

QUINTO. Que en fecha 12 de abril de 2011, la Licenciada Rojas Hernández en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

SEXTO. 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **I.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 26 de octubre de 2008, a nombre de la empresa **OFFICE DEPOT, INC.**, el nombre comercial **“OFFICE DEPOT”** según Registro No. **109446** para proteger y distinguir *“Un establecimiento comercial dedicado a actividades de tienda al detalle de artículos de oficina. Ubicado en 2200 Old Germantown Road, Delray Beach, Florida 33445, Estados Unidos de América”*, (ver folio 88).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y con influencia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **I.-** Que las empresas OFFICE DEPOT INC. y OFFICE DEPOT MEXICO, S.A. de C. V., se encuentren dentro del mismo grupo empresarial.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a declarar el abandono de la solicitud de cambio de nombre de la señal de propaganda **“GENTE QUE TE ESCUCHA, ENTIENDE Y AYUDA”**, por considerar que las prevenciones dirigidas a la solicitante no fueron debidamente contestadas y en razón de ello ordena el archivo del expediente.

Por su parte, inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa recurrente alega que la relación comercial que une a las empresas Office Depot Inc. y Office Depot Mexico S. A. de C. V. es un contrato de **“Joint Venture”**, que es un contrato no tipificado en nuestra legislación y que por esta razón debe ser interpretado por lo que dicten las fuerzas del mercado comercial en el mundo. Afirma que ese contrato le ha *“...permitido gozar a ambas empresas de derechos, dentro de los cuales se incluye los de Propiedad Intelectual, sobre*



los signos marcarios...”Agrega que dada la naturaleza de esta relación entre ambas empresas “...*resulta materialmente imposible que OFFICE DEPOT INC., como Compañía Matriz, varíe su razón social a OFFICE DEPOT, MEXICO, S. A. de C. V., toda vez que como ha quedado expuesto (...), se trata de dos empresas que han unido esfuerzos para lograr una consolidación en el mercado...*” por ello no puede interpretarse que haya alguna intención de causar confusión o dañar con competencia desleal. Asimismo, en escrito presentado ante este Tribunal el 24 de octubre de 2012, adjunta copia simple un documento en donde se relaciona que el capital social de la sociedad Office Depot de México, S. A. de C. V. está integrado por dos empresas accionistas: Office Depot Delaware Overseas Finance No. 1 LLC y Grupo Gigante S.A.B. de C. V.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. En reiteradas ocasiones, este Tribunal ha manifestado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de marca debe considerarse la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés.

En el caso de análisis, sostiene la parte apelante que existe una relación comercial entre las empresas Office Depot Inc. y Office Depot México, S. A. de C. V., sin embargo afirma que esa relación consiste en un contrato de “Joint Venture” en el que dos empresas han unido esfuerzos. Con respecto a la prueba adicional, aportada por el solicitante, es importante determinar que la sociedad dueña del cincuenta por ciento de las acciones que se menciona en la copia del documento que adjuntó, no es la misma que es propietaria del nombre comercial asociado a la señal de propaganda. Véase que ese nombre comercial “OFFICE DEPOT” pertenece a la empresa Office Depot Inc., cuyo domicilio no aparece en la certificación aportada a folio 88, pero sí se indica en ella que corresponde a un establecimiento ubicado en Delray Beach, Florida, Estados Unidos de América, con lo cual



se pretende demostrar la relación entre ambas compañías a efecto de poder asociar la señal de propaganda con el signo registrado por Office Depot Inc. Sin embargo, en la certificación presentada por la recurrente como prueba para mejor resolver se relaciona otra empresa denominada Office Depot Delaware Overseas Finance No. 1 LLC, esto es, que no se trata de la misma compañía y por lo tanto no se logra demostrar alguna relación entre la titular del nombre comercial inscrito en Costa Rica y la sociedad que pretende inscribir a su nombre la señal de propaganda relacionada con este.

En resumen, en el caso que nos ocupa, no ha sido aportado al expediente algún documento idóneo capaz de demostrar que ambas empresas comparten un mismo origen empresarial o interés económico, por el contrario se evidencia que son compañías diferentes y así lo afirma la propia recurrente.

En razón de lo expuesto debe confirmarse la resolución venida en Alzada, por cuanto, el hecho que ninguna de las empresas indicadas considere que el signo de la otra no causa algún daño a sus intereses, no elimina un eventual inconveniente para el consumidor, porque el riesgo de confusión hacia el consumidor persiste y esto es precisamente lo que deben proteger tanto la Autoridad Registral como este Órgano Superior.

Dadas las anteriores consideraciones, no existe motivo alguno para resolver en forma distinta a como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial y en consecuencia lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Tatiana Rojas Hernández**, en representación 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 doce horas, treinta y siete minutos, cinco segundos, del treinta de marzo de dos mil once, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Tatiana Rojas Hernández**, en representación 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 doce horas, treinta y siete minutos, cinco segundos, del treinta de marzo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de cambio de titular de la señal de propaganda denominada **“GENTE QUE TE ESCUCHA, ENTIENDE Y AYUDA”** inscrita bajo el Registro No. 195114. 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

Katty Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33