

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0635-TRA-PI-30-11

Solicitud de registro como marca de servicio signo (1979 JEANS REVOLUTION & C.O)

INTERMODA, SA.DE C.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 877-2007)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1120-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis – setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **INTERMODA, SA.DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinte minutos y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el treinta y uno de enero de dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de **INTERMODA, SA.DE C.V**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, con domicilio y establecimiento comercial/ fabril y de servicios en carretera a la Lima, Kilometro 2, San Pedro Sula, Honduras, solicitó el registro de la marca de servicio denominada “1979 JEANS REVOLUTION & C.O.” (Diseño)



En clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir “Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial en relación con toda clase de prendas de vestir (interior y exterior), calzado y sombrerería”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas dos minutos y dos segundos del once de marzo de dos mil nueve, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil nueve el licenciado Jorge Tristán Trelles, apoderado especial de **INTERMODA, SA.DE C.V** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas cincuenta y nueve minutos y treinta y cinco segundos del quince de abril de dos mil nueve, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...), y admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. El Tribunal Registral Administrativo, mediante el VOTO N° 1399 -2009 de las nueve horas treinta y cinco minutos del tres de noviembre de dos mil nueve. Se pronunció dentro del considerando: “*ÚNICO. NULIDAD DE TODO LO ACTUADO. Sin entrar a conocer el fondo del presente asunto, considera este Tribunal que la resolución final venida en alzada ha de ser anulada por resultar incongruente entre lo controvertido y efectivamente resuelto,*” y se pronuncia en su parte dispositiva indicando: “*(...), se anula la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial (...).*”

SEXTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas veinte minutos y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil diez, subsana lo indicado por el Tribunal Registral Administrativo y procede a resolver; “*(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...).*”

SÉTIMO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha doce de noviembre de dos mil diez la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de **INTERMODA, SA.DE C.V.**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

OCTAVO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas y cuarenta y dos minutos y cincuenta y siete segundos del treinta de noviembre de dos mil diez, resolvió; “*(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. (...).*”

NOVENO: Que a la substanciación del recurso presentado 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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **INTERMODA, SA.DE C.V**, por haber considerado;”(...) a) *El signo “1979 JEANS REVOLUTION & C.O” es capaz de crear confusión con respecto a la naturaleza de algunos servicios a proteger. b) En cuanto a la **distintividad**, se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva. Nótese, que el elemento de la distintividad resulta fundamental para el reconocimiento de una marca como derecho, de tal manera que “Esta cualidad de la marca, no solos se le otorga al producto o servicio de que se trata una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión.”(....). En virtud de lo anterior, se considera que el signo marcario propuesto resulta carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 35; y por ser capaz de causar confusión con respecto a los mismos. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado.*

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de **INTERMODA, S. A. DE C.V**, argumentó que el Registro en su resolución de rechazo debió analizar la marca como un

conjunto ***indivisible*** y no por cada elemento que las conforma, es decir, cada elemento por separado. (...) compuesto de una etiqueta de color café que contiene tres círculos concéntricos de distinta dimensión: en el primero destaca el número 19 y en el borde las frases JEANS REVOLUTION, JEANS ORIGINAL. En el segundo, hay además un borde formado por una corona de ramas entrecruzadas, seguido de la frase JEANS REVOLUTION & C.O. y luego, en el centro, destaca la figura de un animal. En el tercero, destaca el número 79 y en el borde la frase JEANS ORIGINAL & C.O, para finalizar bajo todo el conjunto descrito, con una banda donde se lee JEANS REVOLUTION & C.O.

Asimismo, dentro del punto 2 de sus agravios indica que; “(...) si el criterio que motiva este rechazo fuera cierto, nos cuestionamos entonces ¿cómo se logró inscribir estas marcas con la especificación de producto que se detalla a continuación, cuando NI SIQUIERA SE TRATA DE PRENDAS DE VESTIR?. (...).”

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...).

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).” (Lo subrayado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”* (Resaltado no corresponde al original.)

Otro aspecto a destacar es la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Cabe señalar, que el signo propuesto por **INTERMODA, S.A. DE C.V.**, denominado **“1979 JEANS REVOLUTION & C.O”**, para proteger; “Servicios de publicidad; gestión de negocios

comerciales; administración comercial en relación con toda clase de prendas de vestir (interior y exterior), calzado y sombrerería”, no se encuentra acorde con el diseño propuesto, dado que no contiene los elementos idóneos para lograr su inscripción, o sea no contiene una distintividad adecuada al producto o servicio que se trata. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto **“1979 JEANS REVOLUTION & C.O.”**.



Toda vez, que si bien es cierto la marca debe analizarse como un todo, en estos casos se trata de frases o mensajes que buscan dirigirse al público de una manera directa, describiendo exactamente el servicio que se busca proteger, o en su defecto que podría originar error o confusión en relación con los servicios que se pretenden proteger, para el caso concreto sobre: *(Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial en relación con toda clase de prendas de vestir (interior y exterior), calzado y sombrerería.)*, En este sentido, tal y como se desprende no existe concordancia entre la propuesta del diseño o denominación con respecto al servicio que se pretende proteger.

Bajo esta línea de criterio, es importante destacar que el término “JEANS” es relacionado por el consumidor con “pantalones de mezclilla o pantalones vaqueros”, percepción que es generalizada por el sector que consume dichos productos, situación que pondría en riesgo de confusión al consumidor, razón por la cual el Registro denegó de manera expresa el registro marcario propuesto de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Asimismo, este Tribunal considera que resulta necesario ampliar la aplicación del artículo 7 con relación al inciso g) y su último párrafo, que en lo de interés reza lo siguiente:

“(...,) g) No tenga suficiente actitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...). Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”
(Subrayado no es del original)

Tal y como se desprende de la cita legal, la misma es clara al indicar que la denominación propuesta y el conjunto de elementos que componen la propuesta, debe contener suficiente actitud distintiva con respecto al producto o servicio que se pretende registrar, en este sentido, nótese que el elemento denominativo “Jeans” no corresponde al servicio que la sociedad **INTERMODA, S.A. DE C.V** pretende proteger; “*Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial en relación con toda clase de prendas de vestir (interior y exterior), calzado y sombrerería.*”

Por otra parte, el artículo 28 de la Ley de Marcas ya citada, para casos como el actual no se exime de cumplir con los lineamientos de carácter intrínseco del artículo 7 inciso g) j) y último párrafo, anteriormente citados. Es decir, es claro que para términos de uso común el artículo 28

establece su exclusión en tratándose de etiquetas, en el supuesto de que siendo estas un signo compuesto de un conjunto de elementos cuya conjunción se protege como un todo, tales elementos de uso común, no encontrarían protección, sino cuando su uso en el mercado sea dentro del mismo contexto protegido, es decir, como etiqueta.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es por la incorporación de términos de uso común, sino de denominaciones que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, por cuanto los servicios que se pretenden proteger deben ajustarse a la denominación de la marca a registrar, bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, no solo por la aplicación del inciso j) del artículo 7 indicado, sino que además por lo que al efecto establece el inciso g) y último párrafo de ese mismo cuerpo normativo, en concordancia con el artículo 28 de la Ley de Marcas, por cuanto se convierte en un signo que puede causar engaño o confusión sobre las cualidades del producto o servicio que se pretende registrar.

Por otra parte, es importante poner en conocimiento del apelante que la inscripción de las marcas ante el Registro de Propiedad Industrial conlleva a un análisis y estudio de manera independiente para cada caso en particular. En este sentido, por encontrarnos dentro de una solicitud de un registro marcario y no en otro tipo de proceso, las aseveraciones con relación a otras marcas en el presente recurso carece de todo interés, razón por la cual este Tribunal Registral Administrativo no se pronunciará con relación a los citados registros.

Finalmente, de conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de **INTERMODA, SA.DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinte minutos dos segundos del veintidós de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, y se amplía el presente pronunciamiento por parte del Tribunal Registral Administrativo con

relación al artículo 7 inciso g) y último párrafo y artículo 28 de la Ley No. 7978 de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada especial de **INTERMODA, SA.DE C.V**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veinte minutos dos segundos del veintidós de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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 .-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.