

Expediente No. 2011- 393-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial “JHOMI LABORATORIOS LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA AL ALCANCE DE SU MANO”

LABORATORIOS JHOMI S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 1165-2011)

VOTO No. 116 - 2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del trece de febrero de dos mil doce.

Recurso de apelación formulado por el señor Guillermo Mata Valle, mayor de edad, casado una vez, comerciante, cédula de identidad seis- cero ochenta y uno- setecientos doce, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS JHOMI S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento diecinueve mil seiscientos cincuenta y dos- treinta y tres, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del quince de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de Febrero de 2011, el Doctor Freddy Flores Sáenz, mayor, divorciado, cédula de residencia número uno seis cero cuatro cero cero cero dos cinco tres uno uno, en representación de la empresa **LABORATORIOS JHOMI S.A.**, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “**JHOMI LABORATORIOS LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA AL ALCANCE DE SU MANO**” , para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a elaboración de productos cosméticos y alimentos naturales.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con seis minutos y dos segundos, del dieciocho de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención objeta lo siguiente: *“En los escritos del 24/02/2011 y del 14/03/2011 se observa (sic) que indica que el nombre de la marca que solicita proteger es : **“DONI COSTMETICAL NATURAL”**, y además observamos que hace una ampliación de la lista de lista de productos (sic) en el escrito del 28/03/2011.(...) este no puede ser aceptada ya que se estaría infringiendo el **artículo 11** de la Ley de Marcas...”*, lo que motivó que mediante escrito presentado el 4 de abril de 2011, el representante de la empresa manifestara que JHOMI LABORATORIOS LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA AL ALCANCE DE SU MANO era parte del logotipo que se eliminó, indicando que lo correcto es “DONI COSMETICA NATURAL” y que en la lista de productos todos son productos cosméticos y no hay productos de alimentos naturales, y que todo se dio por una equivocación. .

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del quince de abril de dos mil once, dispuso declarar el abandono de la solicitud de referencia, y se ordena el archivo del expediente.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro a quo, el señor Guillermo Mata Valle, en nombre de su representada, formuló recurso de revocatoria y apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

- 1- Que la intención de la empresa **LABORATORIOS JHOMI S.A.**, era inscribir la marca comercial **DONI COSTMETICAL NATURAL** para proteger cosméticos, perfumería y peluquería en general incluyendo gel capilar, tratamiento capilar, loción capilar, champú, champú de hiervas, acondicionador, gorras revitalizadoras para el cabello, fijadores para el cabello, brillantina, tinte para oscurecer las canas, tinte en crema para oscurecer las canas, loción para oscurecer las canas, loción anti caspa, champú anti caspa loción astringente, loción facial, loción corporal, cremas hidratantes faciales y corporales, cremas nutritivas faciales y corporales, cremas para manos, solución gotas para el cuidado de las uñas, manos y pies, ungüento para el cuidado de las uñas, manos y pies, desodorante para pies, crema para el mal olor de los pies, aceites esenciales y aromáticos, aceites faciales anti arrugas, productos de aroma terapia, jabón de tocador y crema anti arrugas, gel para el cuidado de las uñas, manos y pies. (Ver folio 9).
- 2- Que posteriormente en escrito del catorce de marzo de dos mil once, a las once horas, treinta y seis minutos con cincuenta y nueve segundos, reitera el representante de la empresa **LABORATORIOS JHOMI S.A.**, que no se tome en cuenta el logotipo adjunto de **JHOMI LABORATORIOS LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA AL ALCANCE DE SU MANO**, siendo lo correcto **DONI COSTMETICAL NATURAL**, y no es un establecimiento comercial sino una marca de varios productos que ya se habían aclarado anteriormente.(Ver folio 16)

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA SOCIEDAD APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en los numerales 9 en concordancia con el 11 y 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, declaró el abandono de la solicitud de referencia y ordenó el archivo del expediente, siendo que el interesado mediante el escrito del 4 de abril del dos mil once, indica que el nombre de la marca es **DONI COSTMETICAL NATURAL**, teniendo por no contestada la prevención del 18 de marzo de 2011.

Inconforme con tal declaratoria, el representante de la empresa recurrente destacó en su escrito de revocatoria y apelación que considera injusta la resolución en razón de que en la contestación del 4 de abril del 2011 se indicó que no habían alimentos naturales ni medicinales, por lo que entrego documentación certificada.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que no es preciso entrar a conocer sobre el fondo de este aspecto, pues previo a ese análisis, ha de determinarse si la modificación a la solicitud del nombre comercial **“JHOMI LABORATORIOS LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA AL ALCANCE DE SU MANO”**, advierte un cambio esencial en el mismo que establece una disconformidad con lo que la norma señala.

Respecto a la modificación de la solicitud de inscripción de una marca, el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en los párrafos primero y tercero, establece lo siguiente: *“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse...La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada”*(La negrilla no es del original).

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y

sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: “...la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de *HOTEL DE LUXE PARADISO*, modifica el distintivo por *HOTEL PARADISO*; en cambio, el solicitante de la marca *FACTORY CHARANGA*, no puede suprimir el vocablo *CHARANGA*, porque afecta a la identidad del signo solicitado).” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.

Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: “En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.,. (...))La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados...”

En el caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de Febrero de 2011, por el representante de la empresa **LABORATORIOS JHOMI S.A.**, lo fue la denominación “**JHOMI LABORATORIOS LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA AL ALCANCE DE SU MANO**”, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a elaboración de productos cosméticos y alimentos naturales, ocurriendo que dicha empresa, no obstante, mediante escritos presentados ante dicho Registro, los días veinticuatro de febrero y el catorce de marzo de dos mil once, los cuales se detallaron en los hechos probados primero y segundo, se solicitó modificación del citado signo por el de “**DONI COSMETICA NATURAL**” y aclara que no es un establecimiento comercial sino una marca de varios productos, ampliando además la lista de productos significativamente.

Conforme lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio conceptual radical, al pasar de un establecimiento comercial a una marca de varios productos, cambiando incluso la denominación “**JHOMI LABORATORIOS LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA AL ALCANCE DE SU MANO**” por “**DONI COSMETICA NATURAL**” y ampliando productos a proteger y distinguir.

De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, y además se considera que más que por el rechazo por abandono, debe ser un rechazo de plano de la solicitud, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo anteriormente expuesto y conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que efectivamente, la modificación al establecimiento comercial **“JHOMI LABORATORIOS LOS PRODUCTOS DE LA NATURALEZA AL ALCANCE DE SU MANO”** por **“DONI COSMETICA NATURAL”** representa un cambio esencial a la solicitud primaria, contraviniendo con ello el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conforme lo determinó el Registro a quo, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el personero de la empresa **LABORATORIOS JHOMI S.A.**, no siendo de recibo los alegatos planteados en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del quince de abril de dos mil once, la cual ha de confirmarse.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el señor Guillermo Mata Valle, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS JHOMI S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y dos minutos y cincuenta y dos segundos del quince de abril de dos mil once, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Guadalupe Ortiz Mora