

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0772-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “la praire SWITZERLAND (DISEÑO)”

LABORATOIRES LA PRAIRE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-7551)

VOTO No. 116-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las catorce horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Perata Volio**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 9-0012-0480, en su condición de apoderado especial de la empresa **Laboratoires La Praire S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de Suiza, domiciliada en Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil, Suiza, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:40:36 horas del 8 de setiembre de 2015.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 05 de agosto del 2015, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en la condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de fábrica y comercio “**la praire SWITZERLAND (DISEÑO)**”, en clase 03 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: “*jabones, artículos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos*”.

II. Que mediante resolución de las 11:22:58 horas del 11 de agosto del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante, previo a realizar el estudio de fondo de la marca, que debería aportar la autorización correspondiente emitida por la entidad competente del Estado de Suiza para poder utilizar el nombre del país SUIZA, según el artículo 7 incisos m) y n), artículo 8 inciso g) en concordancia con el artículo 9 inciso i) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

III. Que la prevención relacionada en el resultando anterior fue contestada mediante escrito presentado ante el Órgano **a quo** el 1° de setiembre del 2015, por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, representante de la empresa **Laboratoires La Praire S.A.**.

IV. Que por resolución dictada a las 15:40:36 horas del 8 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar el abandono de la solicitud presentada, ordenando el archivo del expediente, por considerar que el solicitante no cumplió con la prevención efectuada.

V. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre de 2015, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, presentó recurso de apelación en su contra, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

VI. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente hecho tenido por demostrado:

Único. Que mediante extractos de documentos emitidos por el Registro de Marcas Suizo, del Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de la Confederación Suiza, , de fecha 02 de noviembre de 2015, debidamente apostillados y traducidos, se hace constar la existencia de los registros marcarios del signo “**la praire SWITZERLAND (DISEÑO)**” en Suiza, bajo los registros números 581913, 2P-404292, 2Pp-401027, inscritas en fechas 20 de enero de 2009, 18 de agosto de 1993, y 19 de abril de 1993, con fecha de vencimiento 24 de setiembre de 2018, 06 de abril de 2023, y 1° de abril de 2023, por su orden, propiedad de la empresa **Laboratoires La Praire S.A.**, que evidencian la aceptación tácita del uso de la marca en su país de origen. (Ver folios 34 al 60)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que puedan incidir en la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, declaró el abandono y archivo de la solicitud de inscripción presentada de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que cuando en un distintivo se emplee el nombre de un Estado o país o su bandera, es necesario contar con la autorización del ente correspondiente para poder usar y registrar tal denominación, por lo que el signo marcario propuesto “**la praire SWITZERLAND (DISEÑO)**”, contraviene lo establecido en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al transgredir el artículo 7 incisos m) y n), y el artículo 8 inciso g), en concordancia con el artículo 9 inciso i) que regula el procedimiento del registro de la marca. Y en razón de

ello, le previno el documento de autorización extendido por el país competente, en este caso Suiza, bajo el anterior fundamento legal y, por considerar que la respuesta a dicha prevención no fue cumplida por la gestionante, a pesar de haber sido contestada en tiempo y forma por esta, declaró el abandono y archivo de la solicitud presentada según se dijo supra.

En sus agravios, la representación de la parte apelante alega que es improcedente el actuar del Registro por cuanto, es un ejemplo de una clara violación a su derecho de defensa, ya que se procedió a atender lo pretendido por el Registro, únicamente con un criterio diferente, y con base en ello procedió a tener por abandonada la solicitud de inscripción presentada y por ende sancionar a su representada en ese sentido, lo cual resulta ser una clara violación a los derechos procesales de su representada, así como contrario al principio de legalidad que rige a los funcionarios públicos. Señaló además que, en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica se encuentran inscritos signos distintivos sin contar con la autorización que se les exige con la prevención de mérito y esto resulta discriminatorio, razón por la cual y acorde con el principio de seguridad jurídica solicita se subsane este proceso y se continúe con los trámites de inscripción del signo solicitado en los términos señalados, siendo que el Registro ordena un archivo que es completamente improcedente. Agrega que, en otros casos similares, se ha utilizado la misma respuesta y el Registro ha dado curso al trámite, lo que evidencia aún más, que se trata de una apreciación subjetiva e infundada, que resulta violatoria de los derechos de su representada. Finalmente manifiesta que, las autoridades del país de origen suizo –Suiza–, no objetaron el uso de la denominación, situación que demuestran con los documentos debidamente apostillados y traducidos que adjuntaron al expediente y evidencian la aceptación tácita del uso de la marca en su país de origen, que son extractos del Registro de Marcas suizo y aclaran que dichos documentos son los únicos documentos oficiales que pueden ser emitidos por la autoridad suiza.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial aplicó a la solicitud presentada el literal m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que prohíbe la inscripción de un signo que “*Reproduzca o*

*imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, **denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado** u organización internacional, **sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.**”. Por su parte el inciso i) del artículo 9º de la Ley de rito, puntualiza que una solicitud de registro deberá contener “... i) *Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.*”*

Ante ello, como se señaló, el signo en cuestión requiere para su inscripción, aportar la autorización de la autoridad competente del Estado, en este caso de las autoridades del Gobierno de Suiza, tal y como lo había pedido el Registro de Instancia en su oportunidad, ya que la prohibición que contempla el citado inciso m) en este caso, es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el país Suiza, no es susceptible de ser registrado en sí mismo, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario, sin la autorización de las autoridades competentes para ello.

No obstante, estima este Tribunal que ante el caso que nos ocupa, resulta procedente tener por cumplido dicho requisito de forma, por cuanto de los autos se desprende y así se tiene como hecho probado, que la inscripción de la marca “**la praire SWITZERLAND (DISEÑO)**”, está acreditada ante el Registro de Marcas Suizo del Instituto Federal de la Propiedad Intelectual de la Confederación Suiza; lo que demuestra la autorización implícita del Gobierno de Suiza para que se pueda registrar dicha marca en otros países (Ver folios 34 al 60), lo cual este Tribunal considera como prueba suficiente para tener por acreditado que la solicitud de análisis fue avalada por el país de origen, y por ende autorizada por el Gobierno Suizo. En razón de ello, de la prueba constante en el expediente se da por sentado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en nuestra legislación marcaria.

Considera este Órgano Colegiado que cuando la marca está inscrita en el país por el cual se le objeta su inscripción, prácticamente hay una autorización tácita de ese país de que el signo se inscriba. El artículo 7 incisos m) y n) son preceptos de protección para los Estados de aquellas

personas que se quieran apoderar de lo que consignan dichos incisos. Pero, si la marca ya está inscrita, habiendo pasado por todo el tamiz del procedimiento en cada país y resulta que se inscribió, tal y como se demostró en este expediente, es porque el Estado está de acuerdo en que se inscriba.

Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que regula la protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, de conformidad con la cláusula “*tal cual es*”.

Concluye este Tribunal que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir, por lo que carece la resolución apelada de fundamento actual en el presente asunto, por lo que la resolución debe ser revocada y ajustada al mérito del expediente, siguiendo la política de saneamiento seguida por este Tribunal, la cual se ha fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, No. 3883, pero también en los principios de verdad real, celeridad, economía procesal, y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224 y 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada.

Por las razones que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Laboratoires La Prairie S.A.**, contra la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:40:36 horas del 8 de setiembre de 2015, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento si otro motivo ajeno a ello no lo impide.

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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **Laboratoires La Prairie S.A.**, contra la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:40:36 horas del 8 de setiembre de 2015, la que en este acto se revoca para que se continúe el trámite de inscripción de la marca **“la praire SWITZERLAND (DISEÑO)”**, si otro motivo ajeno no lo impide. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora