

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0114-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “GRUPO MONTESSORI Sus niños son nuestra especialidad (Diseño)”

GRUPO MONTESSORI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 8176-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 839- 2012

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

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Elizabeth Salas Rodríguez**, mayor, casada una vez, Estilista, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número 1-0586-0750, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **GRUPO MONTESSORI S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del cuatro de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de agosto de dos mil once, la señora **Elizabeth Salas Rodríguez**, de calidades y su condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio y servicio **“GRUPO MONTESSORI Sus niños son nuestra especialidad (Diseño)”**, para proteger y distinguir: *“servicios de cuidado y educación en materno, Kinder y primaria”*, en la clase 41 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las diez horas con cincuenta y seis minutos y dos segundos del veintiséis de agosto del dos mil once, el Registro le previno al solicitante entre otras cosas, lo siguiente: “(...) *Indicar que lo que desea proteger es una marca de servicios, conforme a los servicios que indica en la solicitud. (...).*”, so pena de tenerse por abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias, todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 19 de setiembre de 2011, el solicitante presentó nuevamente la solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa, haciendo nuevamente referencia a la inscripción de la marca de comercio y servicio “**GRUPO MONTESSORI Sus niños son nuestra especialidad (Diseño)**”, para la clase 41 de la nomenclatura internacional; y asimismo modificando el diseño de la marca presentada para que sea “**GRUPO MONTESSORI (DISEÑO)**”, eliminando de ésta la frase “*Sus niños son nuestra especialidad*”.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del cuatro de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial y en virtud de considerar que el solicitante no cumplió con la prevención antes citada, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) se declara el abandono de la solicitud de inscripción de referencia, y se ordena el archivo del expediente.*”.

QUINTO. Que inconforme con la citada resolución, la señora **Elizabeth Salas Rodríguez**, en su carácter dicho, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día once de octubre de dos mil once, interpuso en contra de la misma, en tiempo y forma recurso de apelación, el cual fue rechazado por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas con veintitrés minutos del trece de octubre de dos mil once, y por esa razón conoce este Tribunal.

SEXTO. Que mediante escrito presentado en fecha 20 de octubre de 2011, el solicitante presentó nuevamente la solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa, como marca de servicio, para la clase 41 de la nomenclatura internacional.

SÉTIMO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con treinta y dos minutos y veintidós segundos del veinticuatro de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial con respecto al escrito adicional anteriormente citado, dispuso lo siguiente: **“I. Admisibilidad de adicional:** *Analizado el expediente, se observa que, en el expediente en estudio se encuentra una resolución de fecha 13/10/2011, la cual indica que se admite el recurso de apelación en contra de la resolución del día 04/10/2011, presentado por la señora Elizabeth Salas Rodríguez. Por lo anterior el presente adicional no se le admite, ya que es improcedente el mismo, una vez realizada la resolución antes indicada. **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: **I) no admitir el adicional presentado en fecha 20 de Octubre del 2011. (...)***”.

OCTAVO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el objeto de esta litis un tema de puro derecho, se prescinde de la enunciación de hechos probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal

carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LA APELACIÓN PRESENTADA. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial que a su criterio el solicitante no contestó lo que se le indicó con respecto a indicar que lo que desea proteger es una marca de servicios, conforme a la prevención efectuada, declaró el abandono de la solicitud de inscripción y el archivo del expediente, fundamentado en el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte la representante de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que en la resolución del 26 de agosto del 2011, el Órgano a quo señala objeciones de forma y de fondo, y que en la contestación presentada el 19 de setiembre del 2011, se intentó subsanar ambas, y que asimismo, se realiza un cambio en el diseño de la marca solicitada, de manera que sea solo “GRUPO MONTESSORI (DISEÑO)”, eliminando de ésta la frase “Sus niños son nuestra especialidad”. Por otro lado alega que, en la parte donde se indica la clase de marca que se desea proteger, se incorpora la aclaración solicitada y una descripción más detallada de lo que se pretende proteger, estableciendo que la marca que se desea proteger, es una marca de servicios; y que de forma involuntaria, se omitió eliminar la palabra “comercio” del escrito presentado, pero que en el contexto total del escrito se determina fácilmente que lo que se pretende proteger es una marca de servicio para un Kinder y Primaria. Concluyendo que la gestión de la solicitud presentada nunca ha sido abandonada, como claramente se puede observar en el expediente producto de esta gestión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y LA POLÍTICA DE SANEAMIENTO APLICADA POR ESTE TRIBUNAL. En el caso bajo estudio, resulta necesario señalar que este Tribunal, ha venido practicando una política de saneamiento, fundamentada en los principios de legalidad, oficiosidad de verdad real, in dubio pro actione, celeridad, economía procesal e informalismo, principios aplicables que favorecen al administrado y el desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal,

Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 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 y el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Así las cosas, no comparte este Tribunal el fundamento dado por el Registro, al decretar el abandono y archivo de la solicitud presentada, en su resolución de las diez horas con cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del cuatro de octubre de dos mil once, en razón de que en la solicitud de inscripción de la marca que nos ocupa se indica y se desprende claramente que se trata de una marca de servicios; por lo que de allí se deduce sin temor a error, que lo es para la clase 41 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de cuidado y educación en materno, Kinder y primaria”*, además de que en los agravios, el aquí apelante señala que, del contexto total de la solicitud presentada se determina fácilmente que lo que se pretende proteger es una marca de servicios para un “Kinder y Primaria”, y que en ningún momento la solicitud de inscripción que nos ocupa ha sido abandonada por el gestionante.

Debe tener en cuenta el Registro de la Propiedad Industrial que, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, remite a la clasificación general que debe de utilizarse para clasificar las marcas, indicando que debe de aplicarse la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de la OMPI (Clasificación de Niza). Esta clasificación actualmente se hace dividiendo las marcas comerciales en marcas de producto y marcas de servicio, y no presenta la distinción entre marcas de fábrica, de comercio y de servicios a la que se refiere el artículo 16 inciso a) del Reglamento a la Ley de cita. En este sentido dada la clasificación actual puede presentarse un equívoco en el usuario que viendo dicha clasificación no pueda aclarar que son marcas de comercio, ya que en términos generales marcas de comercio son todas las marcas ya que la materia está regida por el Derecho Comercial, y el término comercial entonces en términos generales se aplica a todo el derecho marcario.

En este sentido puede determinarse que el término marcas de comercio son todas, tanto las marcas de productos como las de servicios. Al respecto podemos citar el concepto dado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a las marcas de fábrica o de comercio:

“(…) Una marca fábrica o de comercio es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada o por un grupo de personas/empresas, lo que permite al consumidor distinguir dichos productos o servicios de los de otros (para una explicación más detallada, véase <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>). (…)” (http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/marks/mark_procedure.htm)

De esta forma lleva razón el apelante en el sentido de que se generó una duda la cual es razonable y no puede ser aclarada por la Clasificación de Niza de la 10 edición ya que la misma no hace referencia a marcas de comercio sino únicamente a marcas de productos o servicio.

Este equívoco ha debido de ser detectado y aclarado por el Registro, ya que el mismo artículo 89 de la Ley le atribuye la función pública de aclarar *“(…) cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial. (…)”*. Y esta forma de resolver la duda debe cumplir las formalidades de toda resolución, sea indicando el marco fáctico y el marco jurídico aplicable para extraer de ello una conclusión clara que permita a la parte determinar con claridad por qué se ha de utilizar un término y una clase en lugar de otra.

Del contexto de la solicitud queda claro que la marca solicitada es una marca de servicios de la clase 41 de la nomenclatura internacional y el término *“marca de comercio”* se utiliza como equivalente a marca comercial que es el término general. De ahí no procede el abandono sino precisamente el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 89 de hacer la aclaración a la parte en el sentido de que la utilización del término *“marca de comercio”* genera confusión por

aludir a la clasificación de marcas de productos hecha en el Reglamento nuestra Ley de Marcas, de repetida cita, y por lo tanto debe tenerse por no puesto.

Así las cosas, y como política de saneamiento se procede a aclarar el equívoco suscitado en el presente expediente y a tener por puestas las aclaraciones de la parte en su escrito de agravios en el sentido de que lo que se solicita es una marca de servicios y no una marca de producto.

Es por ello, que considera este Tribunal que en el caso de marras, no aplica la figura del abandono regulada por el artículo 13 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en relación con el artículo 9 del mismo cuerpo normativo; y asimismo, que su aplicación en este caso, por parte del Registro de la Propiedad Industrial, constituye un exceso en sus potestades legales como Órgano Administrativo, al servicio del administrado, que resulta a todas luces a criterio de este Órgano de alzada, como una actuación totalmente improcedente e inaceptable.

Dado lo anterior, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Elizabeth Salas Rodríguez**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **GRUPO MONTESSORI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la que en este acto se revoca, y se ordena devolver el expediente a la sede registral para que se continúe con la tramitación ordinaria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**GRUPO MONTESSORI (Diseño)**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impide.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Elizabeth Salas Rodríguez**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **GRUPO MONTESSORI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con



cincuenta y seis minutos y veinticuatro segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la que en este acto se revoca, y se ordena devolver el expediente a la sede registral para que se continúe con la tramitación ordinaria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“GRUPO MONTESSORI (Diseño)”**, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impide. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28