

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0468-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA



PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-4391)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0093-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, abogada, vecina de Belén Santa Ana, Fórum 2, Edificio A, San José, cédula de identidad 111610034, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Ciudad Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:14:32 horas del 01 de agosto de 2019.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S.A.**, en fecha 20 de mayo de 2019, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca



, en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Galletas”.

Mediante resolución final dictada a las 10:14:32 horas del 01 de agosto de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, por razones intrínsecas al no poseer la distintividad necesaria para su registración, al amparo del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto de 2019, apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, lo siguiente: **1.-** Que el signo pretendido es distintivo en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos y los productos que busca proteger. **2.-** La marca debe ser analizada en su conjunto, sin fraccionar los elementos que la componen, el calificador se enfoca únicamente en la parte denominativa sin tomar en cuenta la parte gráfica, que en su conjunto le otorga la distintividad frente a otros signos. **3.-** El signo solicitado posee suficientes y significativos elementos característicos que le permiten al consumidor identificarlo de manera inequívoca, al contar con un diseño único con una tipografía especial de color blanco que dice **GALLETAS CEVICHERA**, y fondo color azul, por tales razones es susceptible de inscripción registral.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse la solución de esta controversia, un asunto de puro derecho se prescinde del análisis de hechos probados o no probados.

TERCERO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para este Tribunal resulta importante señalar que las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, tienen en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de

no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.


Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.


Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta u ofrece, permitiéndoles su debida identificación, al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.


La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley de Marcas, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas, como ejemplo porque se trata de términos descriptivos que

hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión o de asociación** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen y distinguen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud de inscripción de la marca propuesta, por considerar que la marca , es inadmisibles por razones intrínsecas.

Así las cosas, según el análisis del expediente venido en alzada, considera este Tribunal que el signo pretendido , está formado por la figura de un rectángulo con las esquinas a su derecha en tono azul y a la izquierda en color gris; formándose dentro de éste otro rectángulo delineado en color celeste con sus esquinas curvas, con un fondo color celeste en combinación con el color azul oscuro, el cual posee en su parte superior izquierda la palabra “Galletas” y debajo de ésta el término “Cevichera”, ambos vocablos con letras en color blanco; por lo que el consumidor al ver en su conjunto la marca propuesta la podrá diferenciar de manera clara.

De ahí que, estima este Tribunal que el signo solicitado , no transgrede el inciso g del artículo 7 de la Ley de Marcas, por el contrario, el uso de tales términos “Galletas” y “Cevichera”, y por su contraposición con los productos que pretende proteger y distinguir, no tiene un carácter engañoso ni descriptivo, sino más bien, un uso arbitrario

permitido por nuestro régimen marcario, razón por la cual el signo propuesto goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para los productos solicitados en la clase 30 de la nomenclatura internacional.

En este tema resulta importante destacar lo que al respecto ha señalado el Máster Ernesto Gutiérrez:

“... II. A.4. Signos Arbitrarios

Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico...”. (GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, No. 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (el subrayado no es del original)

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-IP-2012, refiriéndose a las marcas arbitrarias, señaló lo siguiente, en lo que nos interesa:

“... Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características.


Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación “CISNE” para identificar colchones o la marca “GOLONDRINA” para identificar fósforos.

Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la

diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. ...”.

Por las consideraciones dadas este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la empresa **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:14:32 horas del 01 de agosto de 2019.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto, citas legales, doctrina y jurisprudencia, este Tribunal acoge el recurso de apelación interpuesto por la representación de la empresa **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca, para que se continúe con

el trámite de inscripción de la marca solicitada , para la clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***con lugar*** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la empresa **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:14:32 horas del 01 de agosto de 2019, la cual, en este acto ***se revoca***, para que se continúe con el trámite de

inscripción de la marca solicitada , en **clase 30** de la clasificación internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los

artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Solicitud de inscripción de la marca

Marca arbitraria

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.42.55