

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Exp. N° 2006-0203-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “BARCELO”

BARCELO COMERCIAL INTERNACIONAL S. A. (BAINSA), apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 330-05)

VOTO No.012-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las trece horas con treinta minutos del ocho de enero de dos mil siete.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-800-402, en su condición de apoderado especial de Barceló Comercial Internacional, S. A. (BAINSA), sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Avenida Samuel Lewis y calle 53, edificio Omega-Mezzanini, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y tres minutos del diecinueve de enero de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de enero de dos mil cinco, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades y condición señaladas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**BARCELO**”, en clase 33 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, especialmente ron, excepto cervezas.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y tres minutos del diecinueve de enero de dos mil seis, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo ordenado en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

registro se solicita es similar a la marca inscrita **BARCELO BLANCO RON (Diseño)**, pudiendo ello inducir al público consumidor a confusión, al no existir elementos sustanciales que permitan claramente diferenciar ambos signos y sus respectivos titulares, por existir similitud gráfica, fonética e ideológica.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Cristian Calderón Cartín, en representación de la empresa gestionante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de marzo de dos mil seis, interpuso entre otros, recurso de apelación, contra la resolución referida supra, alegando que la marca de su representada presenta al menos una palabra de diferencia respecto a la marca indicada por el Registro y, que la marca Barceló debería ser admitida para publicación para que sea durante ese periodo que terceros interesados se manifiesten.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió al Registro de la Propiedad Industrial, emitir certificaciones de la marca **BARCELO BLANCO RON (diseño)**, a los efectos de dictar la presente resolución las que constan a folios 40, 41 y 48.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

1.- Que el Licenciado Cristian Calderón Cartín, es apoderado especial de Barceló Comercial Internacional, S. A. (BAINSA) (ver folio 29).

2.- Que la marca **BARCELO BLANCO RON (diseño)**, se encuentra inscrita con el número de registro 110570, desde el 10 de diciembre de 1998, a nombre de la empresa **BARCELO & CO., C. POR A.**, organizada en República Dominicana, para proteger y distinguir ron, en clase 33 Nomenclatura Internacional (folios 40 y 48).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen de interés para la resolución de este proceso.

CUARTO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: La sociedad recurrente solicita la inscripción de la marca de comercio denominada **BARCELO**, en clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, especialmente ron, excepto cervezas. El Registro de la Propiedad Industrial le rechaza dicha solicitud, aduciendo que el signo marcario es similar en su aspecto gráfico, fonético e ideológico a la marca de fábrica y comercio **BARCELO BLANCO RON (DISEÑO)**, contraviniendo el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El Licenciado Cristian Calderón Cartín, en la condición en que se apersona, inconforme con esa decisión, argumenta que es contraria a derecho, que la marca de su representada presenta al menos una palabra de diferencia respecto a la marca indicada por el Registro y, que la marca Barceló debería ser admitida para publicación para que sea durante ese periodo que terceros interesados se manifiesten.

QUINTO. Al respecto, este Tribunal, es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**BARCELO**”, en **Clase 33** de la nomenclatura internacional, el literal a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), que a la letra dice: ***“ARTÍCULO 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:***

“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”, concluyendo que ambos signos, **“BARCELO”** que corresponde a la marca de comercio solicitada y la marca de fábrica y comercio inscrita **“BARCELO BLANCO RON” (diseño)**, son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente.

En efecto, examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan con productos relativos al campo de los licores.

El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. El inciso a) de dicho artículo indica que *“Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.”*. Ahora bien, en el caso concreto se nos presenta una marca denominativa frente a una marca mixta, no obstante, a efecto de realizar el cotejo marcario, en la marca inscrita **“BARCELO BLANCO RON” DISEÑO**, se puede identificar con claridad que el elemento denominativo, específicamente el término Barceló es el vocablo dominante, es decir, el elemento donde se centra la distintividad del signo.

En tal sentido, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica que determinó el Registro en el cotejo de ambos signos y no lleva razón la apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que la marca solicitada presenta al menos una palabra de diferencia respecto a la marca indicada por el Registro, pues la inscripción que se solicita la conforma únicamente la palabra BARCELO (ver folio 1).

SÉXTO. SOBRE LA PAUTA DEL ACUSADO RELIEVE DEL ELEMENTO DOMINANTE. La búsqueda del elemento dominante en una marca denominativa, ya sea “compleja”, sea aquella constituida por varios vocablos o “mixta”, al estar formada por elementos denominativos y gráficos, como es la marca que nos ocupa “Barceló Blanco, Ron”, que además de contar con varias palabras tiene determinada grafía, según se observa de la certificación visible a folio 48, constituye una tarea importante, porque la “pauta del acusado relieve del elemento dominante” constituye un factor a tomar en cuenta a la hora de comparar dos signos distintivos para determinar así la existencia o no de similitudes o semejanzas entre uno y otro.

Al respecto se dice, que *“Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* Fernández-Nóvoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232. No hay duda que el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva.

Si la marca inscrita se denomina “Barceló Blanco, Ron”, no hay duda que el componente con mayor fuerza distintiva lo viene a ser “Barceló”, tanto por encontrarse en una primera posición, entrando así a jugar el “factor tópico”, entendiéndose como tal el predominio del vocablo situado en primer lugar dentro del conjunto de palabras que integran la correspondiente marca, que coincide totalmente con el signo distintivo que pretende inscribirse, en este caso también “Barceló”; así como, en el hecho, de que los términos “Blanco” y “Ron” carecen de distintividad de por sí, al tratarse de términos descriptivos del tipo y clase de licor que protegen. De lo anterior se colige, *“...que cuando el vocablo que por una u otra causa posea fortaleza distintiva figura en la marca posterior, deberá concluirse*

que esta marca es semejante a la marca prioritaria que contiene el vocablo dotado de una intensa fuerza distintiva.” (Ibidem, p. 233). Las razones anteriores, sustentan aún más las consideraciones por las que el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar en todos sus extremos.

SÉTIMO. A mayor abundamiento, merece señalar que la finalidad de una marca es individualizar productos y servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto o servicio, con lo cual se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario, ya que, cuando dos o más fabricantes o comerciantes pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos idénticos o de la misma naturaleza, se genera el riesgo de confusión, al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien u otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no ser la marca suficientemente distintiva. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal f) del artículo 24 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure la prohibición.

La similitud gráfica y fonética que se muestra entre el signo solicitado y el inscrito, aunado a la similitud entre el tipo de producto que se pretenden proteger, sean los de la clase 33 de la Clasificación de Niza referidos a bebidas alcohólicas, especialmente ron, posibilitan que se dé una confusión en el público consumidor. Al efecto, el inciso e) del artículo 24 citado establece: “ e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;”, y dicha posibilidad, como lo establece la normativa, es suficiente para negar la inscripción del signo como marca. En el presente asunto, se nos presenta que tanto la marca inscrita como la solicitada protegen bebidas alcohólicas, especialmente ron y, dentro de la actividad mercantil, son productos considerados de consumo masivo adquiridos por toda clase de público, aspecto

que propicia un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretenderse proteger con el signo tal y como se solicita productos iguales a los de la marca inscrita. Tal situación eleva las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión directa en el consumidor, ya que puede suceder que el comprador del producto atribuya, a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, por la similitud que puedan guardar los términos. Al tratarse de bebidas alcohólicas, las que se protegen y pretenden distinguir, existe probabilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, pudiéndose provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo la marca “BARCELO”, tengan un origen común de la empresa Barceló & Co., C. Por A. Con relación al riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló lo siguiente: *“El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.”* (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995 y Proceso 81 IP-2003 del 16 de setiembre de 2003. En igual sentido, Jorge Otamendi, **Derecho de Marcas**, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, p.p. 174-175).

OCTAVO. Al haberse determinado la coexistencia de elementos comunes, entre la marca inscrita y la solicitada, en cuanto a una similitud gráfica, fonética y conceptual así como en los productos a proteger, impide la concesión de la marca solicitada; lo contrario, negaría el derecho de exclusividad que le otorga la ley a la empresa Barceló & Co, C. Por A., como titular de la marca inscrita “BARCELO BLANCO RON” DISEÑO, desde el 10 de diciembre de 1998.

Por otra parte, de autorizarse la inscripción de comercio “BARCELO”, se perjudicaría al consumidor promedio, con la confusión que se puede producir, siendo esto suficiente para hacerle dudar sobre el origen o procedencia de los productos, ya que se correría el riesgo de que el consumidor considere que la marca solicitada proviene del mismo fabricante, generando un riesgo de confusión con los productos que ofrece la marca inscrita, ocurriendo

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

así, en la marca cuestionada la falta de distintividad, principal requisito que debe cumplir cualquier marca que se pretenda inscribir. (Inciso g) artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos).

Así, de conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 del Reglamento de esa Ley, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción y, al no contener la marca solicitada “BARCELO” diferencias sustanciales con la marcas registrada, permite concluir que, entre los signos existe un alto riesgo de confusión y no es posible consentir su coexistencia como se solicita.

NOVENO. En cuanto a lo aducido por la recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios en relación a que la marca BARCELO debería ser admitida para publicación para que sea durante ese periodo que terceros interesados se manifiesten, esto no puede ser de recibo, ya que los artículos 13 y 14 de la ley de Marcas como el 20 de su Reglamento disponen un procedimiento específico del registro de las marcas y otros signos distintivos, donde previo a ordenar la publicación de los edictos deben efectuarse los exámenes de forma y fondo que se disponen. Se puede señalar que la previa calificación registral resulta una primera fase dentro de ese procedimiento inscriptorio. Sobre la función calificadora del Registrador en el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal en el voto 36-2006 de las diez horas del 16 de febrero de 2006, determinó lo siguiente: *“La calificación es el control de legalidad de los actos contenidos en los documentos que ingresan al Registro de La Propiedad Industrial para ser inscritos. De estos actos o contratos derivan derechos de propiedad intelectual, derechos que son los propiamente protegidos por la publicidad de los asientos registrales... (...)*

*En primer término la función calificadora del Registrador es la puesta en ejecución del principio de legalidad, según los artículos 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política (...) Es decir que el Registrador actuará en **estricto resguardo de la finalidad** para la cual está destinada la existencia del Registro de la Propiedad Industrial, según lo antes descrito del artículo primero de la Ley de Marcas; y por*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

medio de la verificación de los requerimientos de forma y fondo establecidos al efecto...” (La negrita es del original)

Posteriormente, el aviso que debe publicarse respecto a la solicitud de inscripción de una marca conforme el artículo 15 de la Ley de Marcas y 21 de su Reglamento, suponen un segundo examen, a efecto de que cualquier persona interesada pueda presentar oposición con los fundamentos de hecho y de derecho contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses a partir de la primera publicación del aviso (artículo 16 de la Ley de Marcas y 22 de su Reglamento), siendo esta una segunda etapa dentro del iter procesal correspondiente .

De forma tal, que el procedimiento sobre el registro de una marca, establecido por la normativa, en esas dos fases, pretende otorgar una garantía al ordenamiento jurídico respecto de la validez y aptitud de la marca, a los efectos de proteger tanto a empresarios como a consumidores, asegurando que los empresarios no sean objeto de imitaciones o utilización no autorizada de sus marcas registradas y que los consumidores no adquieran el producto o el servicio afectados por un vicio del consentimiento determinado por la confundibilidad.

DÉCIMO. RESPECTO DE LA PRETENSION QUE DEBE RESOLVERSE. Al determinar esta instancia que efectivamente la marca de comercio “**BARCELO**” solicitada, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad Barceló Comercial Internacional, S. A. (BAINSA) en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y tres minutos del diecinueve de enero de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se deberá confirmar.

DÉCIMO PRIMERO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la empresa Barceló Comercial Internacional, S. A. (BAINSA), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y tres minutos del diecinueve de enero de dos mil seis, la que en este acto se confirma. 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.-

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca