



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0643-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “PANAMA JACK”

PANAMA JACK INTERNACIONAL INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4336-05)

Marcas y otros Signos

VOTO No 248-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas cincuenta minutos del diecisiete de marzo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Sergio Pérez Quirós, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos setenta y cuatro-novecientos sesenta y ocho, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Estados Unidos de Norteamérica, domiciliada en doscientos treinta Emestine Street, Orlando, Florida, treinta y dos mil ochocientos uno, Estados Unidos, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, treinta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del treinta de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de junio de dos mil cinco, la Licenciada Mónica Zamora Ulloa en representación de **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PANAMA JACK**”, en clase 14 de la

Clasificación Internacional, para proteger y distinguir metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clase, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, treinta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del treinta de abril de dos mil ocho, resolvió: “**POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada....**”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Sergio Pérez Quirós, de calidades indicadas al inicio y en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de setiembre de dos mil ocho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

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 Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**PANAMA JACK**”, en clase 14, argumentando que la marca cuyo registro se solicita, no contiene suficiente distintividad para hacer posible su registro, porque uno de sus elementos denominativos corresponde al nombre propio de un país de América Central, lo que provoca un riesgo de confusión y engaño en el consumidor al otorgar características o una procedencia del producto, distinta a la verdadera, al ser la marca pretendida de origen estadounidense, lo cual no hace posible su registro, al considerarse que se transgrede el numeral 7 literales j) y l) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios que que no se generará la confusión en el consumidor que alega el Registro por el hecho de que el distintivo solicitado incluya la palabra Panamá pues si bien indica el nombre de un país, en conjunto con la palabra Jack que hace referencia a un personaje que se utiliza para proteger los diversos productos de su representada, logo ya inscrito, genera una diferenciación con otros productos y evita la confusión, pues el consumidor medio no ubica o distingue los productos por la marca nominativa, sino por el diseño. Señala, se está en presencia de una marca notoria, pues ha sido promocionada y utilizada por su representada desde 1989 a nivel mundial, que esa notoriedad y conocimiento mundial de la marca puede ser demostrado mediante la realización de la marca en el buscador de Internet Google, donde al ingresar las palabras Panamá Jack aparece un sin número de páginas. Por último, concluye que debido a la gran divulgación de la marca de su representada se ha registrado en gran cantidad de países exponiendo como ejemplo Estados Unidos, Canadá, México, República Indonesia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña e Irlanda, República de Panamá, Colombia, Japón, Belice y Ecuador.

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca

como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de 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.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa el requisito básico para determinar la registrabilidad de un signo, conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez planteadas las consideraciones generales anteriores, en relación al caso concreto, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y de comercio “**PANAMA JACK**”, en clase 14, fundamentado en la falta de distintividad y transgresión del artículo 7° incisos j) y l) .

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por los términos “**PANAMA JACK**”, y si se toma en cuenta la realidad del consumidor promedio, puede concluirse que el término “Panamá”, con el cual inicia el signo que pretende el registro, constituye el factor tópico, lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del

público consumidor al identificar la marca, por ser Panamá un término reconocido por los costarricenses como un país además limítrofe, el otro término que conforma la pretendida marca “Jack” no logra imprimirle al signo la distintividad requerida como para que no exista la probabilidad de confusión, pues tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, lo que el signo hace es evocar la idea de que los productos provienen, Panamá país vecino del nuestro.

En este sentido, el Registro de la Propiedad Industrial, aplica al registro solicitado el literal 1) del artículo 7º, pues podría percibirse como una indicación geográfica, siendo que lo que se solicita es una marca de fábrica y de comercio. Dicho literal dispone que una marca no puede consistir en una indicación geográfica *“que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.”* Por su parte, el párrafo segundo del artículo 3º de la citada Ley de Marcas permite que las marcas se refieran a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, *“siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.”*, y como se señaló el signo en cuestión produce confusión respecto del origen, pues el mismo es estadounidense y no panameño.

QUINTO. El hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló, proporciona la idea de que los productos provienen de Panamá, y siendo que se pretende aplicar a productos de la clase 14, a saber preparaciones metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clase, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos, podría generar la idea en el consumidor que los productos que fabrica y comercializa su titular son de Panamá, lo que constituiría un factor de confusión al estarse dentro del sector de joyería, siendo precisamente, lo que trata de impedir el derecho marcario.

El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación al registro de los signos engañosos, el tratadista Manuel Lobato señala: *“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...) Ciertamente, los signos engañosos sobre las condiciones de la empresa que suministra el producto o servicio intentan atraer clientela creando una falsa expectativa en el consumidor.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.p. 253, 254**). De ahí que con fundamento también en lo señalado, no es factible registrar “PANAMA JACK” como marca de producto en clase 14 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. Además, este Tribunal, dentro del estudio global realizado, determina, que el signo propuesto se encuentra incurso en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro 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.”* (destacado en negrita no es del texto original).

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario, se distingue el nombre de un Estado, Panamá, elemento establecido en el inciso transcrito, como uno de los

elementos que no pueden ser objeto de registraci3n sin la debida autorizaci3n. La prohibici3n que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el pa3s Panam3, no son susceptibles de ser registradas en s3 mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podr3 consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorizaci3n de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el prop3sito de la prohibici3n “... *obedece al hecho de que se trata de distintivos que se ver3an demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilizaci3n podr3 repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un s3mbolo oficial.*” (**JALIE DAR3, (Mauricio), Aspectos Legales de las Marcas en M3xico, Editorial SISTA, 1991, p3gina, 41).**

Consecuentemente, estima este Tribunal, que la inclusi3n del nombre “Panam3” en el signo no le aporta ninguna distintividad y, por el contrario, su utilizaci3n puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de 3ndole oficial, o avalado por las autoridades de ese pa3s. Bajo tales consideraciones, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ah3 que sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposici3n contenida en el inciso g) del art3culo 7º de la Ley de cita, el cual proh3be realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripci3n solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protecci3n registral.

SETIMO. En relaci3n a la notoriedad de la marca argumentada por la empresa recurrente, aspecto que fundamenta en el registro del signo en varios pa3ses, prueba que se tuvo a la vista constante en el expediente 2005-4335 referente a la marca “PANAMA JACK” en clase 25 de

la nomenclatura internacional, el cual se tramita en este Despacho bajo el número 2008-644 TRA-PI, y de la referencia en sitios de Internet, considera este Tribunal que tales argumentaciones y pruebas no son suficientes para demostrar o considerar la notoriedad de la marca solicitada.

Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: *“...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Así, las características que debe reunir una marca para ser notoria, conforme lo establece el artículo 45 citado, se refieren: la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos y servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. En relación a tales característica conviene indicar que este Tribunal en el voto N° 499-2008 de las 11:30 horas del 17 de setiembre de 2008, señala que: *“ ... resultan en la actualidad ampliados(los factores) por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el*

artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento: /“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.” Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala “...a) *Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*

b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.” De manera que, en este sentido, se debe indicar, que el solo hecho de que la marca se encuentre registrada en varios países, no es un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición. Asimismo, tampoco resulta un hecho relevante que pruebe la notoriedad, el que la marca aparezca en sitios en la Internet como se hace ver, ya que no se considera un factor que establezca el conocimiento que de la marca tiene el público del sector interesado, pues es claro que se ha de demostrar el prestigio y reconocimiento de la marca y el producto entre el público consumidor, no bastando sólo manifestar que los productos han sido ampliamente promocionados y utilizados sino que debe probarse, siendo esa prueba lo que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Por otra parte, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, el recurrente argumenta que su representada mantiene registros en gran cantidad de países de los cuales se anexa copias certificadas. Sobre tal argumentación, estima este Tribunal que no puede acogerse, pues como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca en un

país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, la registración es una facultad que ostenta cada Estado que depende de las circunstancias atinentes a cada Registro, según lo dispuesto por el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “**PANAMA JACK**”, no goza de la suficiente aptitud para identificar el producto en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Sergio Pérez Quirós, representante de PANAMA JACK INTERNACIONAL, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos y cincuenta y cuatro segundos del treinta de abril de dos mil ocho, la cual se confirma.

NOVENO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Sergio Pérez Quirós, representante de PANAMA JACK INTERNACIONAL, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos y



cincuenta y cuatro segundos del treinta de abril de dos mil ocho, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55