

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0178-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica “PARTAGAS”

Claudio Pintor López

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5928-04)

VOTO No. 262-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco.

Recurso de apelación presentado por el señor **Claudio Pintor López**, mayor, casado una vez, comerciante vecino de Buenos Aires de Palmares, Alajuela, titular de la cédula de identidad número ocho-cero veinticuatro-cuatrocientos dos, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuarenta y siete minutos veintiséis segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica **PARTAGAS**, en clase 34 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir puros, cigarretes y cigarrillos.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que el día doce de agosto de dos mil cuatro, el señor **Claudio Pintor López**, de calidades arriba indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **PARTAGAS** para proteger y distinguir puros, cigarretes y cigarrillos, en clase 34 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las doce horas cuarenta y siete minutos veintiséis segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: Se declara sin lugar la solicitud presentada...”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero de dos mil cinco, el señor Claudio Pintor López, interpuso recurso de apelación en el que alegó, entre otros argumentos que, la marca solicitada **PARTAGAS**, no es ni idéntica ni similar a la denominada **FLOR DE TABACOS DE PARGATAS Y C**, ya que esa marca está compuesta de siete palabras y la que se solicita es una sola, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, inciso b), no existe ni identidad ni similitud.

CUARTO: Que mediante resolución de las ocho horas treinta y seis minutos veinte segundos del quince de abril de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación planteado, en virtud del cual este Tribunal conoce del presente asunto.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos tenidos como Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista con el carácter de tal, el siguiente: **A)** Que de conformidad con el Módulo Sistema de Marcas, Listado de posibles antecedentes de marcas del Registro de la Propiedad Industrial, de fecha 25 de agosto de 2004, se encuentra inscrita, desde el veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta, la marca de fábrica “**FLOR DE TABACOS DE PARGATAS Y C (DISEÑO)**”, a nombre de la empresa **ITB CORPORATION**, con número de registro 23621, vigente hasta el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, en clase 34 Internacional (Ver folios 2 y 3).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: I) Respecto a las marcas en general: El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, define como marca: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este numeral, junto con el 3° de la misma Ley, al igual que el 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establecen las características esenciales que debe poseer toda marca; a saber: **1) su perceptibilidad**, entendida como “...la cualidad que tiene un signo de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre de dos mil tres. Proceso 102-IP-2003); **2) su distintividad**, que es la función esencial de la marca, y que radica en la aptitud que tiene el signo para distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y seleccione y **3) su susceptibilidad de representación gráfica**, que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, por cuanto se la puede representar o reproducir por medio de palabras, figuras, u otros signos, que permite que el consumidor o usuario lo pueda captar. La marca, a su vez, como signo que sirve a los fines de distinguir un producto o un servicio de otro, juega un papel preponderante, al poseer como función general exaltar la calidad de ese producto o servicio, mediante la publicidad de éste, pues sin una marca que lo identifique, no es posible efectuar la publicidad de un objeto o servicio dado. De ahí que la marca tenga tres finalidades: **a)** permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, al indicar cuál es la empresa que lo ha fabricado o prestado, según el caso, permitiéndole al público consumidor una asociación entre uno y otro; **b)** distinguir un producto o servicio de otro, especialmente de aquellos de la misma especie, y **c)** derivada de su característica de distintividad, la marca permite la

publicidad de un determinado producto o servicio, identificándolo, ya sea en un folleto, “brochure”, anuncio de televisión o bien en cualquier otro medio publicitario. **II- Sobre la existencia de similitudes en las marcas:** A) Para que exista un conflicto marcario, deben existir, necesariamente, similitudes entre los signos que puedan provocar un riesgo de confusión entre ambas, de manera tal que dicha similitud pueda hacer incurrir en error al público consumidor o usuario en cuanto al origen empresarial del producto o servicio. Tales similitudes pueden ser: **1) gráficas u ortográficas:** que son las que emergen ante la coincidencia de letras entre los segmentos comparados, debido a la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes; **2) fonéticas:** que se presentan entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar, lo cual depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; y **3) conceptuales o ideológicas,** que se producen entre signos que evocan la misma o similar cosa, característica o idea, y que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. De esto se sigue que el riesgo de confusión pueda darse en tres campos, a saber: el **visual**, el **auditivo** y el **ideológico**. La **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas, significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, características o idea en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra. **B) La legislación marcaria y el riesgo de confusión:** Precisamente, con la promulgación de la legislación marcaria lo que se pretende es evitar el riesgo de confusión entre marcas, por lo que se prohíbe el registro de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, de tal suerte que, la “confundibilidad”, es base suficiente para impedir el registro de una marca con la que se pretenda proteger los mismos productos o servicios de otra ya registrada, también para declarar la nulidad de una marca ya registrada; para ordenar el cese de uso de una marca de hecho y, en otras legislaciones, hasta para que se configuren delitos marcarios. Es indispensable, entonces, para que la marca pueda

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cumplir con las finalidades ya expuestas, que se cuente con un sistema jurídico que le brinde protección, de modo que sea sólo un titular el que pueda utilizarla en el comercio para evitar que se produzca confusión entre los consumidores. Ese reconocimiento jurídico es esencial a efecto de impedir que terceros puedan utilizar una marca idéntica o similar a la ya protegida, tal y como está reconocido en el artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a dicha Ley, y desde luego, en la normativa internacional vigente y aplicable en nuestro país. Ahora bien, para determinar el riesgo de confusión se han establecido reglas o criterios que pueden y deben guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, para lo cual debe acudir al análisis y a la comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas, es decir, entre la marca cuyo registro se solicita y la marca ya inscrita, existe o no el riesgo de confusión. De ahí la elaboración, por parte de la doctrina (véase, entre otros, a BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) de reglas para analizar los conflictos marcarios, que este Tribunal hace suyas: **1)** la confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las marcas; **2)** las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y nunca en forma simultánea; **3)** quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto y **4)** deberá tenerse en cuenta las semejanzas, y no las diferencias que existan entre las marcas. Sobre estas reglas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado: *“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. / Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. / (...) siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. / Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”* (Proceso Interno No. 5898- IP-2001, Quito, 2 de marzo de 2001). Así las cosas, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de una marca específica. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Entonces, el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, y se puede hacer en distintas etapas del proceso de registro, y por las eventuales similitudes ya indicadas. Con el cotejo visual o gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo auditivo o fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras; y, con el cotejo ideológico o conceptual se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. **III- Sobre la resolución apelada, los agravios del apelante y lo que debe ser resuelto:** **1)** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **PARTAGAS**, porque de acuerdo con sus consideraciones, existe similitud gráfica y fonética, con énfasis en la palabra **PARGATAS** en relación con **PARTAGAS**. Contra esa decisión apeló el señor Pintor López, alegando como agravios que la marca solicitada **PARTAGAS**, no es ni idéntica ni similar a la inscrita **FLOR DE TABACOS DE PARGATAS Y C**, toda vez que esa marca registrada se compone de siete palabras y la que solicita se compone de una sola, debiendo inscribirse con fundamento en lo que dispone el artículo 8, inciso b), por cuanto no existe ni identidad ni similitud. Además, manifiesta el apelante que según el estudio realizado el nombre Flor de Tabacos Partagas, se encontraba solicitada como diseño y marca de fábrica en clase 34, ambas; pero esas solicitudes se encuentran desistidas. **2)** Este órgano de alzada, es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo, toda vez, que examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **PARTAGAS** y la inscrita **FLOR DE TABACOS DE PARGATAS Y C (DISEÑO)** a nombre de **ITB CORPORATION**, ambas en clase 34 de la Clasificación Internacional, no sólo existe una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también y quizás lo más importante,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

es la existencia de riesgo de confusión para el público consumidor y nuestro ordenamiento jurídico es muy claro al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando se podría producir ese riesgo, ello, de conformidad con el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 (sic), que puedan causar confusión al público consumidor”*. Consecuentemente, no es registrable una marca cuando presenta similitudes con otra marca ya inscrita y que distinga los mismos productos, pues una de sus funciones es, como ya se ha reiterado, la de distinguir el producto de los demás que se están comercializando en el mercado, cometido que en este caso concreto no cumpliría la marca **PARTAGAS** que se pretende inscribir. Véase que, si bien efectivamente, el signo solicitado “PARTAGAS” está compuesto de una sola palabra y la marca registrada FLOR DE TABACOS DE PARGATAS Y C (DISEÑO) lo es por cinco palabras y dos letras, lo cierto es que el núcleo central de esa denominación lo constituye la palabra “PARGATAS”, que sí puede llevar a confusión, que es, como ya se apuntó supra, causal suficiente para dictaminar la irregistrabilidad del signo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En cuanto al segundo fundamento expuesto por el apelante, este Tribunal omite pronunciarse ya que no constituyó motivo avalado por el a quo, para declarar sin lugar la solicitud presentada por el señor Claudio Pintor López. Así las cosas, lo alegado por el señor Pintor López, sobre la inscripción de la marca de fábrica **PARTAGAS**, en cuanto a que no existe ni identidad ni similitud, no tiene fundamento legal alguno, toda vez que al analizar este Tribunal en un todo ambas marcas, tal y como lo señala la doctrina, en cuanto a que: *“ La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único ”* (Nava Negrete, Justo. Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172), este órgano de alzada arriba a la conclusión de que efectivamente se da una similitud gráfica, fonética y conceptual entre ambos signos además del riesgo de confusión para el público consumidor y el perjuicio que se le podría provocar a la empresa ITB Corporation, titular de la marca inscrita FLOR DE TABACOS DE PARGATAS

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Y C (DISEÑO). En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica **PARTAGAS**, 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 asociación con los productos que ofrece la marca inscrita, ocurriendo la falta de distintividad que, tal y como se indicó supra, es el principal requisito que debe cumplir cualquier marca que se pretenda inscribir. Sobre este aspecto, la sentencia del Tribunal Andino de Justicia, en el Proceso No. 37-IP-2000, emitida en Quito, Ecuador, el 25 de agosto de 2000, estableció, en lo que nos interesa, lo siguiente: *“La distintividad, principal requisito, es la razón de ser de la marca, ya que es esta característica la que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios ofertados por un empresario, de otros de la misma clase o similares. Si una marca llega a confundirse con los signos de otro productor, este signo no permitirá que el producto tenga en el mercado su individualización propia, no será reconocida por los consumidores, ni será asociada con el producto que se desea adquirir por parte del consumidor, por lo que no cumpliría el objetivo perseguido por su titular”*. Como el consumidor promedio no suele reconocer a primera vista las diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante y de ahí la importancia de que no se genere confusión en el público consumidor, por lo que en el caso que se analiza, del examen y comparación en su conjunto entre las marcas **PARTAGAS**, que se pretende inscribir y **FLOR DE TABACOS DE PARGATAS Y C (DISEÑO)**, existe una similitud, pudiendo originarse así, una confusión visual y auditiva, en lo que se refiere al núcleo central de esa denominación, es decir, la palabra **PARGATAS**, por lo cual no es factible su registro, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, transcrito supra, normativa cuya aplicación no admite dudas, por lo que, con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales, doctrina y jurisprudencia invocadas, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelación presentado por el señor Claudio Pintor López, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuarenta y siete minutos veintiséis segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA:

Finalmente, 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, No. 8039 de 12 de octubre de 2002 y 126 c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales, doctrina y jurisprudencia invocadas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Claudio Pintor López, en contra de la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuarenta y siete minutos veintiséis segundos del veinticinco de enero de dos mil cinco, la cual 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.-

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada