



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1105-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SUPER 7 (diseño)

Marcas y otros signos

Puma Energy International S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6360-2012)

VOTO N° 577-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del veinte de mayo de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Puma Energy International S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la Mancomunidad de las Bahamas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cincuenta segundos del ocho de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cinco de julio de dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, representando a la empresa Puma Energy International S.A., solicita se inscriba como marca de servicios el signo



en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para distinguir servicios de tienda de conveniencia y/o kioskos y/o minimercados en gasolineras, para la venta de productos al por menor, tales como-pero no limitado a productos de farmacia, venta de gasolina, aceites y lubricantes, venta de repuestos de automóviles, bebidas y golosinas, publicidad.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, ocho minutos, cincuenta segundos del ocho de octubre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintidós de octubre de dos mil doce, la Licenciada Chaves Desanti en representación de la empresa Puma Energy International S.A. planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las diez horas, treinta y dos minutos, catorce segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, treinta y ocho minutos, dieciséis segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca de servicios a nombre de 7-Eleven Inc.



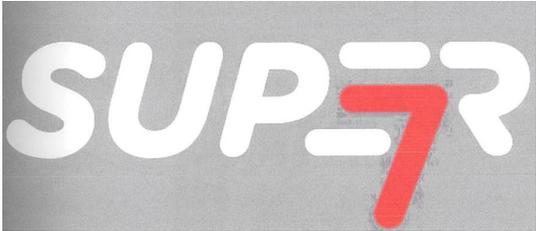
registro N° 65741, vigente hasta el veinticinco de setiembre de dos mil quince, para distinguir en clase 35 de la nomenclatura internacional servicios de tienda de abarrotes al menudeo (folios 7 y 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los servicios, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los servicios de su representada se ofrecen únicamente en las gasolineras Puma y los de la marca inscrita no, por lo que no tienen los mismos canales de comercialización, y que los diseños son distintos.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Servicios	Servicios
Clase 35: tienda de abarrotes al menudeo	Clase 35: tienda de conveniencia y/o kioskos y/o minimercados en gasolineras, para la venta de productos al por menor, tales como-pero no limitado a productos de farmacia, venta de gasolina, aceites y lubricantes, venta de repuestos de automóviles, bebidas y golosinas, publicidad

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas



comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe un alto grado de similitud entre los signos: a nivel gráfico, ambas contienen la misma palabra y número, SUPER y 7, elementos que son los que más recordará el consumidor por ser los que puede verbalizar, a nivel fonético, ambos suenan de forma idéntica, y a nivel ideológico ambas traen a la mente del consumidor la misma idea, la de un 7 superior; por lo tanto en tesis de principio se puede acordar la coexistencia registral si los servicios (según la cita doctrinal hecha anteriormente) son lo suficientemente dispares como para impedir que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo. Pero tal disparidad no se encuentra presente, y más bien se pretende hacer distinguir con un signo muy similar al ya inscrito servicios idénticos, por lo tanto al ser los signos tan parecidos se podrá entender que proceden de un mismo origen empresarial, haciendo probable que haya confusión, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado. El hecho de que los servicios solicitados se comercialicen en una gasolinera específica no es punto de diferenciación entre ellas, ya lo que sucede en la realidad comercial no puede venir a apoyar una solicitud de registro rechazable por derechos previos de tercero. Por todo lo anterior es que se encuentra que los signos cotejados no pueden coexistir en el ámbito registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti representando a la empresa Puma Energy International S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, ocho minutos, cincuenta segundos del ocho de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del



signo **SUPER 7**. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33