



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-1227-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “BENGALA”**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8362-2012)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 716-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de junio de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, abogada, vecina de Alajuela, con cédula de identidad 2-496-310, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, sociedad constituida según las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y nueve segundos del quince de noviembre de dos mil doce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de noviembre de 2012, la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BENGALA**” en Clases 04 y 34 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir en **Clase 04**: “*Candelas*” y en **Clase 34**: “*Fósforos*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las quince horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y nueve segundos del quince de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada Sáenz Umaña**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**INDUSTRIAS BENGALA, S.A. DE C.V.**” bajo el Registro No. 144739, a nombre de la empresa INDUSTRIAS BENGALA, S.A. DE C.V., desde el 26 de febrero de 2004, para proteger y distinguir “*Un establecimiento dedicado a la fabricación de explosivos, cohetes, pólvoras, mechas, enciende fuegos, fuegos artificiales, ametralladoras, silvadores, morteros, bombas, luces de colores, estrellitas demás artículos pirotécnicos, Ubicado, 89 Avenida Norte y Calle el Mirador, Edificio World Trade Center, Quinto Piso, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador*”, en Clase 49 de la nomenclatura internacional (Ver folio 22).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE.** Una vez analizada la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial decide rechazar la marca solicitada “**BENGALA**”, por considerarla inadmisibles por razones intrínsecas, argumentando que en la usanza del país es una designación usual de los productos a proteger; sean, velas y fósforos, dado lo cual violenta el **inciso c) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, indica el Registro *a quo* que, el signo propuesto también afecta derechos de terceros, dado que al realizar su cotejo con el nombre comercial inscrito “**INDUSTRIAS BENGALA, S.A. DE C.V.**” se determina que entre ellos existe una similitud tal que puede causar confusión en el consumidor y que no se presencia una distintividad notoria que permita su identificación e individualización. Aunado lo anterior a que, el denominativo solicitado protege productos directamente relacionados con el giro comercial del nombre comercial inscrito, en razón de lo cual, de admitir su registro se violentaría además lo dispuesto en el **inciso d) del artículo 8** de la relacionada Ley.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en sus agravios manifiesta que no es cierto que la palabra *bengala* se utilice en Costa Rica como sinónimo de *vela* y *fósforos*. Aunado a ello, en el Diccionario de la Real Academia Española, se consignan los significados de dichos términos, los cuales son muy distintos y por ello no se confunden unos con otros.

Afirma que tampoco son de recibo los argumentos del Registro que consideran se transgreden derechos de terceros, por cuanto, tanto velas como fósforos son de uso diario, a nivel doméstico, de venta libre y por ello no coincidirán en los mismos puntos de venta, ni van dirigidos al mismo tipo de consumidor, por cuanto los productos fabricados en el establecimiento comercial protegido con el nombre “**INDUSTRIAS BENGALA, S.A. DE C.V.**”, se utilizan ocasionalmente en eventos especiales como objeto de atracción y entretenimiento, e incluso requieren autorización y condiciones específicas para su



comercialización. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que impugna y se ordene continuar con el trámite de inscripción del registro propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo y diferenciarlo de otros. Es por ello que la **distintividad** resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida promover que el consumidor pueda identificar los productos o servicios que elige, de otros similares que se encuentren en el mercado.

Así las cosas, es condición primordial para que un signo sea inscrito que ostente ese carácter distintivo. Dicha condición, debe ser valorada en el estudio de registrabilidad que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, comprobando que la marca propuesta no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, los cuales refieren a las causales intrínsecas y extrínsecas de irregistrabilidad.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el **artículo 7** de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa el **inciso c)**, sea, cuando consista exclusivamente en un signo o indicación “...*que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*”

En este sentido, el término *bengala* que constituye la marca pretendida, remite en forma



inmediata a ideas como: fuegos artificiales, luz, iluminación, destello, y éstos a su vez se relacionan estrechamente con candelas y fósforos, que son su objeto de protección. De lo anterior, es claro entonces que dichos productos se refieren directamente al giro comercial del signo inscrito y por ello, lleva razón el Registro *a quo* al denegarlo porque transgrede el **inciso c) del artículo 7** indicado.

Por otra parte, los **motivos extrínsecos** contemplados en el **artículo 8** de esa misma Ley, se refieren a una eventual **afectación a derechos de terceros**, que pueden ser otros empresarios que tengan inscritos o en uso signos similares; con una fecha anterior, y relacionados con productos o servicios semejantes, lo que puedan llevar a confusión en el consumidor, quien tiene el derecho de ejercer libremente su elección de consumo, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.. Tal es el caso de lo dispuesto en su **inciso d)**, esto es, cuando su uso “...es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un **nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.**”

En el caso que nos ocupa, es evidente que el término preponderante en el Nombre Comercial inscrito previamente, “**INDUSTRIAS BENGALA, S.A. DE C.V.**”, es la palabra “**BENGALA**”, la cual precisamente es la marca solicitada, y que sus productos están relacionados con el giro comercial del establecimiento protegido por ese nombre comercial; sea, la fabricación de cohetes, explosivos, pólvoras, mechas, enciende fuegos, entre otros, dado lo cual, de permitirse su coexistencia, puede llevar a confusión al consumidor y, en este sentido, concuerda con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el registro propuesto por la empresa Central American Brands Inc. de conformidad con lo dispuesto en el **artículo 8, inciso d)** de la Ley de Marcas.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa



**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y nueve segundos del quince de noviembre de dos mil doce.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Sara Sáenz Umaña**, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y siete minutos, cuarenta y nueve segundos del quince de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **“BENGALA”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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 Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**