



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0239-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “PANAMA JACK”**

**PANAMA JACK INTERNATIONAL INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-10360)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 813-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta minutos del seis de octubre de dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-849-717, en su condición de apoderado especial de la empresa **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC** sociedad constituida y organizada en Estados Unidos, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:56 horas del 28 de marzo de 2016.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de octubre de 2015, el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de comercio **“PANAMA JACK”**, en clase 03 internacional, para proteger y distinguir: *“lociones bronceadoras, aceites, bloqueadores para el sol y protectores para el sol”*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:09:56 horas del 28 de marzo de 2016, resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.



**TERCERO.** Inconforme con la citada resolución, el licenciado **Corrales Azuola** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce en Alzada este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado.

*Redacta la juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y que resulta de interés para el dictado de esta resolución, el siguiente:

1. Que la marca **PANAMA JACK** con registro 37783, se encuentra inscrita en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá, en clase 3 a nombre de la empresa **PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC.**, desde el 15 de setiembre de 1986, para distinguir: “*lociones bronceadoras, aceites, bloqueadores para el sol y protectores para el sol*” (folio 03).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la marca **PANAMA JACK** por considerar que al relacionar estas palabras con los productos a proteger provoca engaño al consumidor respecto de su origen o procedencia geográfica, dado lo cual transgrede el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa recurrente manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que no se puede afirmar que el signo sea



engañoso porque haga presumir al consumidor que el producto es panameño solamente porque la empresa solicitante es de Estados Unidos. Agrega que la palabra Panamá tiene muchos y distintos significados, tales como: un estilo de sombrero, una especie de árbol, una lengua aborígen originaria del área mesoamericana. Con fundamento en dichos alegatos, el recurrente solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con la inscripción de la marca propuesta.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca, de este modo lo indica el **artículo 2** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), siendo ésta la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Asimismo, el **artículo 3** de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios a que se refieren, y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión en los consumidores.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos -contenidos en el **artículo 7** de la Ley de Marcas- derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, dentro de ellos nos interesa:

“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

**j)** Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando pueda llevar a **engaño o confusión** respecto de las cualidades del objeto a proteger,



o que los califique o les atribuya ciertas características, tales como su procedencia geográfica.

Observa este Tribunal que el argumento del Registro de la Propiedad Industrial para rechazar el signo es porque: “... *incorpora las palabras PANAMÁ JACK, mismo que debe ser visto en relación a los productos a proteger, y que aun siendo distintivo provoca engaño al consumidor porque no sabe si el producto es de PANAMÁ o si es por el origen empresarial, siendo ello causal de inadmisibilidad de registro de un signo por razones intrínsecas...*” (folio 14). Y agrega: “... *el engaño no deviene porque la empresa es de Estados Unidos, sino porque el signo comprende el nombre de un país PANAMÁ, que le proyecta al consumidor esa percepción en relación al origen del producto, y que no precisamente se logra determinar que ese sea la procedencia geográfica...*” (folio 16) y con fundamento en esto lo rechaza por considerar que transgrede el artículo 7 **inciso j**) de la Ley de Marcas.

Si bien es cierto, lleva razón el Registro al indicar que es posible rechazar un signo cuando pueda causar engaño o confusión, entre otras características, sobre la procedencia geográfica de sus productos, ese posible engaño debe darse respecto de los productos o servicios que se pretenda proteger. Siendo que, en este caso se pretende marcar con el signo: lociones bronceadoras, aceites, bloqueadores para el sol y protectores para el sol, los cuales no se relacionan directamente con el hecho de que se puedan considerar como originarios de Panamá, y por ello concluye este Tribunal que no se produce engaño o confusión.

En otro orden de ideas, debe tenerse presente que al considerar como probado el hecho de que dicha marca se encuentra inscrita en el Registro de Panamá, no se cae en la causal del artículo 7 **inciso m**) toda vez que, como lo ha manifestado este Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de ellas en el **Voto N° 694-2011** de las 11 horas del 1° de noviembre de 2011, en donde afirmó:

“...**CUARTO. ANALISIS DE FONDO.** (...) el literal m) del artículo 7, 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.”, (...).*

No obstante, estima este Tribunal, que ante el caso que nos ocupa no podría considerarse el incumplimiento del citado requisito de admisibilidad, por cuanto de los autos se desprende el registro de la marca **“458 ITALIA” registrada en Italia desde el 18 de marzo de 2010**, bajo el número **1266743**, en clase **09, 12, 16, 18, 25, 28 y 35** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa (...), lo cual debió ser considerado como prueba suficiente para tener por acreditado que la inscripción fue avalada por el país de origen, por ende autorizada por el Gobierno Italiano y en razón de ello este documento, da por sentado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecido en nuestra legislación marcaria...” (**Voto 694-2011**)

De tal modo, si bien es cierto ese artículo establece que, cuando se solicite la inscripción de un signo que contemple el nombre de un país, se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por el Estado de ese país. No obstante, en el presente caso la marca solicitada fue inscrita en Panamá y así se acreditó al expediente mediante certificación de ese país, con lo que quedó acreditada la anuencia de sus autoridades en permitir su uso y por ello no avala este Órgano de Alzada lo resuelto por el Registro.

Por lo expuesto, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:56 horas del 28 de marzo de 2016, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“PANAMA JACK”** en clase 03 internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere.

**QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12



de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:56 horas del 28 de marzo de 2016, la cual en este acto **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“PANAMA JACK”** en clase 03, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Carlos José Vargas Jiménez*