



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0428-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PACER KIDS (diseño)

Industrias Pacer S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1357-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0868-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del diez de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Juan Manuel Casafont Odor, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y nueve-seiscientos setenta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Industrias Pacer S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, doce segundos del once de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil once, el Licenciado Casafont Odor, representando a la empresa Industrias Pacer S.A. de C.V., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 25 de la nomenclatura internacional, para distinguir ropa para niños.

SEGUNDO. Que por resolución final dictada a las diez horas, cuarenta y dos minutos, doce segundos del once de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha diecisiete de mayo de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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, o a 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 Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas de fábrica:



- 1- , registro N° 129032, vigente hasta el ocho de octubre de dos mil once, en clase 25 para distinguir vestidos, calzado, sombrerería, a nombre de Aristo S.A. (folios 18 y 19).



- 2- , registro N° 136986, vigente hasta el veintidós de enero de dos mil trece, en clase 25 para distinguir calcetines, implementos para el calzado, camisetas, sudaderas, buzos, pantalones, camisas, camisetas elásticas de punta o seda, pantalones cortos, pijamas, camisetas deportivas, camisetas de rugby, suéteres, cinturones, camisetas para dormir, sombreros, trajes de calentamiento, chaquetas, camisas con capuchas, abrigos, bufandas, bandas para el pelo (vinchas) y bandas para la muñeca (mano), a nombre de NBA Properties Inc. (folios 20 y 21).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 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, determinando la similitud entre los signos cotejados y la identidad en los productos, rechaza el registro



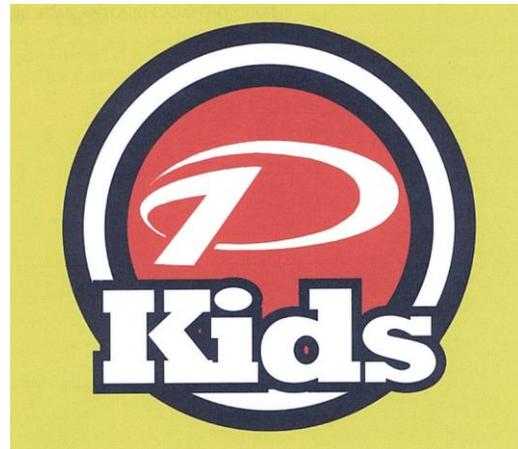
solicitado. Por su parte, el recurrente alega que se debe aceptar el cambio en el signo propuesto, ya que éste no es esencial.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ESENCIALIDAD DEL CAMBIO PROPUESTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Si bien el apelante reconoce la imposibilidad de realizar cambios esenciales en el signo que se solicita de acuerdo a lo estipulado por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), su alegato se basa en la idea de que el cambio propuesto no es esencial, y por lo tanto deberá ser aceptado por la Administración Registral.

Signo original



Signo modificado



Para este Tribunal en el signo originalmente propuesto el elemento central que aporta la aptitud distintiva al conjunto lo es la palabra PACER; el uso de KIDS resulta ser tan solo descriptivo de una característica, sea la de estar los productos a distinguir dirigidos al sector infantil del mercado, palabra la cual, si bien puede acompañar al conjunto, no se puede considerar que le aporte aptitud distintiva, por ser un elemento necesario para quienes comercien con productos de igual naturaleza; la letra P y los círculos concéntricos azul blanco y rojo son elementos que tan solo enfatizan a la palabra PACER, la P por ser su letra inicial y



los círculos por enmarcarla. Por ello es que no puede aceptar la Administración el cambio propuesto, aunque éste se solicite para solventar una objeción hecha durante el proceso de calificación, ya que sí resulta ser esencial, se asemeja el caso bajo estudio al propuesto por el Tradadista Manuel Lobato, citado por el propio apelante, sobre la imposibilidad de modificar un signo inicialmente propuesto como FACTORY CHARANGA para luego intentar eliminar el término CHARANGA, siendo éste el concentrador de la aptitud distintiva; cita que continúa este Tribunal a dónde la dejó el apelante, para mejor comprender la naturaleza de la imposición de dicho impedimento:

“Si existe una modificación sustancial, por ejemplo, desaparece el elemento esencial de la marca (*cuore del segno*), es necesario solicitar una nueva marca con una nueva fecha de prioridad.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 466.**

Por ello es que no es atendible lo pedido sobre la modificación al signo propuesto, ya que si resulta ser esencial, Entonces, cotejado éste como originalmente fue solicitado con las marcas previamente inscritas, vemos como los productos son idénticos y los signos, si bien son gráficamente distintos, fonéticamente son idénticos, y ese solo criterio aunado a la igualdad en los productos es suficiente para impedir la entrada a un signo confundible con derechos previos de terceros, según se estipula en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

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 el Licenciado Juan Antonio Casafont Odor representando a la empresa Industrias Pacer S.A. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y dos minutos, doce segundos del once de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del



signo . 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.38