
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0284-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “PIMCO PRIME REAL ESTATE”

PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-8891)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0362-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Harry Zurcher Blen**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0415-1184, en condición de apoderado especial de la compañía **PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:05:53 horas del 17 de abril de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Marco Antonio López Volio**, abogado, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad: 1-1074-0933, en su condición de apoderado especial de la compañía **PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios: "**PIMCO PRIME REAL ESTATE**", para proteger y distinguir **en clase 35 internacional**: Servicios de gestión comercial, servicios de administración comercial. **En clase 36 internacional**: Servicios de adquisición, arrendamiento y administración de bienes inmuebles; servicios de inversión inmobiliaria; servicios fiduciarios de inversión inmobiliaria; gestión de inversiones; gestión de fideicomiso de inversión inmobiliaria; servicios de asesoramiento sobre fideicomisos de inversión inmobiliaria; servicios de gestión de bienes raíces; arrendamiento de bienes inmuebles; tasación y valoración de bienes inmuebles; servicios de adquisición, arrendamiento y gestión de bienes inmuebles comerciales; servicios de inversión en bienes raíces comerciales; servicios fiduciarios de inversión inmobiliaria comercial; servicios financieros, en concreto, gestión de inversiones, asesoramiento sobre inversiones, inversión de fondos, consultas sobre inversiones e inversión de fondos para terceros. **En clase 37 internacional**: desarrollo inmobiliario.

Mediante resolución dictada a las 08:05:53 horas del 17 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que resulta inadmisibles por motivos intrínsecos, por cuanto consiste en un signo engañoso en relación con los servicios. Asimismo, se rechazó por derechos de terceros, todo de conformidad con el artículo 7 inciso j) y artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad

Intelectual, el señor **Harry Zurcher Blen**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. El registro señaló en la resolución recurrida que el término "PRIME" imprime en la mente del consumidor que los productos son excelentes, supremos o primordiales, sin embargo, el Cambridge English-Spanish Dictionary también define "prime" como "flor de la vida, mejor edad, apogeo, preparar, aplicar una capa de base a, cebar", por lo que no es correcto aseverar que el consumidor promedio se limitará a una única comprensión o interpretación del término a la hora de enfrentarse al signo distintivo solicitado.

2. El principio de unicidad marcario no permite que se realice una descomposición arbitraria, cuando se trata una solicitud que cuenta con una combinación de características relevantes (como estos términos adicionales: "PIMCO", "REAL" y "ESTATE"), lo cual también está resguardado por el artículo 3 de la Ley de Marcas, por lo que no se puede decir que la marca de su representada es igual a otra por compartir un solo término.

3. Debe existir un criterio en la forma de calificación y en la forma que se aceptan o se rechazan signos distintivos. En el presente caso existen varios signos distintivos registrados y vigentes que, de acuerdo con la forma de calificar del Registro en la presente solicitud, no deberían estar registrados por ser igualmente confundibles, esto porque incluyen o son el término PRIME.

4. Mediante prueba aportada al expediente, consta que Allianz y Pacific desean facilitar la coexistencia de sus respectivas marcas, PIMCO, No. 168155, y PIMCO PRIME REAL ESTATE, ya que ambas compañías se encuentran relacionadas económicamente y pertenecen al mismo grupo económico. Por lo que contrario al criterio del Registro, no hay ningún problema ni necesidad de diferenciar, ya que se

trata del mismo grupo; no se está engañando al consumidor. El Registro no debería obstaculizar la inscripción de una marca de un grupo económico que podría llegar a causar confusión en los consumidores, toda vez que en caso de que un consumidor se vea afectado por este registro, no solo tiene la posibilidad de oponerse dentro del proceso de registro, sino también tiene la posibilidad de plantear la denuncia correspondiente frente la autoridad competente, la Comisión Nacional del Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios:

"PIMCO", registro: 168155, inscrita desde el 6 de junio de 2007, vigente hasta el 6 de junio de 2027, titular: ALLIANZ ASSET MANAGEMENT OF AMERICA L.P., para proteger y distinguir **en clase 36 internacional:** servicios financieros, tales como, gestión de inversión, asesoramiento de inversión, inversión de fondos, consultoría de inversión e inversión de fondos para otros. (visible a folio 116 y 117 del expediente administrativo)

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

Resulta necesario señalar que, en la resolución venida en alzada, en el considerando primero denominado “SOBRE LAS ALEGACIONES Y PRETENSIONES DE LA PARTE”, se consignó el nombre del signo registrado como “PIMPO”, cuando lo correcto es “PIMCO”, sin embargo, se considera un error material que no genera nulidades ni indefensiones, debido a que el cotejo marcario se efectuó con el nombre correcto de la marca.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **"PIMCO PRIME REAL ESTATE"**, para proteger y distinguir **en las clases 35, 36 y 37 de la nomenclatura internacional**, al considerar que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas y extrínsecas.

Con el fin de realizar el análisis correspondiente se recurre al artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), el cual conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas. En tanto, el numeral 8 de la misma ley, hace referencia a las prohibiciones de registro por motivos extrínsecos, es decir, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir

En primer lugar, se analizará la objeción de inscripción, mediante la cual el Registro señaló que el signo solicitado resulta engañoso con relación a los servicios que busca proteger y distinguir, por lo que se trae a colación el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas:

Artículo 7. 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, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

El carácter engañoso, al que hace referencia dicho inciso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus

características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

Es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo, y no centrarse en la traducción de una sola de las palabras que conforman el signo propuesto, como lo hace el Registro de la Propiedad Intelectual, que además de fundamentar principalmente su rechazo en el término "PRIME", realiza la interpretación de este en forma arbitraria.

Bajo este conocimiento, este Tribunal determina que la marca "**PIMCO PRIME REAL ESTATE**", analizado en forma global, no resulta engañoso para los servicios que busca proteger y distinguir en las clases 35, 36 y 37 de la nomenclatura internacional. Por el contrario, el signo es evocativo por cuanto sugiere las cualidades y funciones de los servicios incluidos en el listado. Sobre este particular el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana (página 54), define este tipo de marcas de la siguiente manera:

Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican.

En este tipo de signos el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los servicios a identificar, tal y como sucede en el presente asunto.

En cuanto a la denegatoria del signo por derechos de terceros, señala el artículo 8 de la Ley de marcas:

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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial.

Al realizar el cotejo marcario, el Registro de la Propiedad Intelectual, establece que el signo propuesto y la marca registrada "**PIMCO**" son similares, por lo que su coexistencia registral originaría riesgo de confusión en el consumidor y riesgo de asociación empresarial. Asimismo, consideró que la prueba presentada no era suficiente para establecer que entre las empresas haya alguna relación.

La representación del apelante expresó en sus agravios que ambas empresas titulares de las marcas confrontadas pertenecen a un mismo grupo de interés

económico, criterio que es compartido por este Tribunal, al cual le merece credibilidad la prueba aportada y visible a folios 88 a 93 del expediente principal, de la cual se evidencia que, no es un simple consentimiento de uso entre empresas independientes, sino un documento debidamente firmado por ambas compañías en donde expresamente señalan:

1. POR CUANTO **Allianz Asset Management of America L.P.** es propietaria de PIMCO, Reg. No. 168155, en Costa Rica, con la buena voluntad del Convenio simbolizado, por ende, en conexión con los servicios en los que se utiliza la marca.
2. POR CUANTO **Allianz Asset Management of America L.P.** y **Pacific Investment Management Company LLC** (las “Partes”) desean facilitar la coexistencia de sus respectivas marcas, y que **Allianz Asset Management of America L.P.** acepta y consiente el registro de la marca **PIMCO PRIME REAL ESTATE**, App No. 2022-008891, por **Pacific Investment Management Company LLC**, en Costa Rica, y las Partes solicitan que se permita que la solicitud proceda al registro.
3. POR CUANTO ambas compañías se encuentran relacionadas económicamente y pertenecen al mismo grupo económico.

Por este motivo, al pertenecer los signos a la misma agrupación, es que la marca propuesta en modo alguno infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978.

Obsérvese que, la documentación aportada, que nos refiere al documento de consentimiento de uso y de relación empresarial (visible a folio 88 y 93 del expediente principal) se encuentra debidamente apostillado y traducido, por lo que constituye prueba fehaciente de que las compañías objeto de este análisis pertenecen a un mismo grupo de interés económico. Razón por la cual considera

este Tribunal que no existe un impedimento real para que se deniegue la inscripción de la marca solicitada por la compañía apelante.

Con respecto al grupo de interés económico, La Revista Judicial 93, de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo denominado “Régimen legal aplicable a los Grupos de Interés Económico”, los define de la siguiente manera:

[...]

El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas. En la mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de grupo de sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo productivo. Para Azzini, su formación es el instrumento mediante el cual diversas empresas pueden integrarse en un complejo unitario, o bien el medio por el que una empresa puede transformarse confiriendo independencia formal a algunos sectores 3. A pesar de que los GIE adquieren distintas formas empresariales, es posible enumerar algunos elementos mediante los cuales podrían identificarse. A estos se llega mediante un análisis de lo desarrollado por autores nacionales y extranjeros y por la jurisprudencia costarricense. Estos elementos son: (i) Dirección Unitaria o Unificada de la empresa, (ii) el principio de Supremacía de Interés del Grupo; (iii) la participación recíproca o controlante del capital de los miembros.

[...]

Este tipo de estrategias mercantiles tienen como finalidad unir los esfuerzos empresariales, para en conjunto, establecer una forma de promoción, venta o distribución del producto o servicio que representa el signo, por ende, no existe una contraposición de intereses que pueda conducir a lesionar los derechos del público

consumidor, satisfaciendo con ello el fin contenido en la Ley de marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zurcher Blen**, en condición de apoderado especial de la compañía **PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de servicios “**PIMCO PRIME REAL ESTATE**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Harry Zurcher Blen**, en condición de apoderado especial de la compañía **PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:05:53 horas del 17 de abril de 2023, la que en este acto **se revoca**, debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2023 01:30 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2023 10:58 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2023 11:37 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2023 12:57 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2023 03:45 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

- TE. Marcas inadmisibles
- TG. Propiedad Industrial
- TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
- TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

- TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
 - TG. Marcas y signos distintivos
 - TNR. 00.41.53
-