



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0894-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo C4\$ CONSTRUCTION (diseño)

Marcas y otros signos

Shimano Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 66-07)

VOTO N° 115-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diez minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos ochenta y tres-setecientos cinco, en su condición de apoderada especial de la empresa Shimano Inc., organizada y existente conforme a leyes del Japón, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:59:14 horas del 29 de setiembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de enero de 2007, la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en su condición de apoderada especial de la empresa Shimano Inc., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio de



en clase 28 de la clasificación internacional, para distinguir aparejos para la pesca, incluyendo carretes para la pesca, cañas de pescar, asientos del carrete o bobina para la pesca, sedales de pesca, guía de sedales (para uso en cañas de pescar), anzuelos para la pesca, señuelos artificiales, cestas (como equipo para la pesca) para pescar, corchos para la pesca, pesas para la pesca (a saber pesas), red de pesca de arrastre, sacos para la pesca, guantes para la pesca, estuches para la caña de pescar, envases o cajas para los aparejos para la pesca, protectores para la cadera especialmente para uso en la pesca, accesorios para la pesca no comprendidos en otras clases.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:59:14 horas del 29 de setiembre de 2008, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa Shimano Inc., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de octubre de 2008, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro



solicitado por encontrar que el signo resulta engañoso, ya que pretende distinguir productos relacionados a la pesca y al incluir el término CONSTRUCTION puede inducir al consumidor a pensar que de una u otra forma está relacionada con la actividad de la construcción. Por su parte, la apelante en escrito presentado ante este Tribunal, alega que las palabras con sentido conceptual pueden ser registradas como marcas, que el signo solicitado no es una marca débil, y que ya se encuentran inscritas otras marcas que incluyen a la palabra construction.

TERCERO. CARÁCTER ARBITRARIO DEL ELEMENTO CON SENTIDO CONCEPTUAL. En relación al caso concreto que nos ocupa, este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción como marca de



fábrica y comercio del signo. Las palabras que se usan para conformar signos distintivos pueden tener un significado, pero lo que importará a efectos de la calificación que debe de superar el signo para poder convertirse en una marca registrada, será la relación que exista entre el significado de la palabra utilizada respecto de los productos que se pretenden hacer distinguir con ella. Así, establecida dicha relación, se puede predicar que una palabra respecto de un producto puede resultar, por ejemplo, descriptiva de sus características, o el nombre del producto, o puede inducir en engaño al consumidor, situaciones que impiden su registro, artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978; pero también de dicha confrontación puede resultar que la palabra respecto del producto resulte evocativa, sea que sin referirse directamente al producto evoca en el consumidor su naturaleza o características, o bien puede resultar arbitraria, sea que no tiene relación alguna con el producto.

En el presente caso, encuentra este Tribunal que si bien la palabra CONSTRUCTION incluida en el conjunto del diseño que se pretende registrar es transparente en idioma español, entendiéndose de ella claramente el término construcción, su sola introducción dentro del signo solicitado no puede entenderse como un llamado al engaño para el consumidor. La especificidad con que fue redactada la lista de los productos que se pretenden distinguir, sean los dedicados a la pesca, nos habla de la fuerte especialización del signo, especialización que deberá de ir en pro de su registro. Como bien afirmó la apelante, ningún consumidor al hacer la asociación signo distintivo-producto, podrá confundir la finalidad del producto a consumir pensando que está destinado a la construcción. Entonces, considera este Tribunal que, respecto

de los productos que se pretenden distinguir, la palabra CONSTRUCTION resulta arbitraria, por no tener relación directa o indirecta con los equipos relacionados con la pesca. Además, se debe tomar en consideración que el signo contiene otros elementos, como las letras y números C4S y un elemento gráfico, todo lo cual agrega una mayor aptitud distintiva al diseño solicitado.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



antecedentes, encuentra este Tribunal que el signo posee la suficiente fuerza intrínseca para poder ser sometida al resto del procedimiento de registro, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de Shimano Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:59:14 horas del 29 de setiembre de 2008, la cual se revoca para que se continúe con el procedimiento de registro.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ivonne Redondo Vega en representación de la empresa Shimano Inc. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:59:14 horas del 29 de setiembre de 2008, la cual se revoca para que se continúe con el procedimiento de registro. 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.**



Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Luis Jiménez Sancho, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA



SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29