

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0893-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “TC4F CONSTRUCTION (DISEÑO)”

SHIMANO INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 65-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 116-2009

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ivonne Redondo Vega**, mayor, soltera, abogada y notaria, vecina de San José, 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**, sociedad constituida bajo las leyes de Japón, domiciliada en tres-setenta y siete OIMATSU, Sakai-Ku, Sakai City, Osaka, Japón, con establecimiento comercial situado en esa misma dirección, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de enero del dos mil siete, 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 de la marca de fábrica y comercio de



en clase 28 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir equipo para la pesca, a saber, carretes, cañas, asientos para carretes, cuerdas, guías de líneas, anzuelos, señuelos, carnadas artificiales, cestas de pescadores, corchos, pesas para pesca, a saber plomos, hundidores, bolsas de pesca, guantes de pesca, estuches para cañas de pescar, cajas para equipos de pesca, y guardas a la cadera especialmente hechas para pescar, accesorios para la pesca no comprendidos en otras clases.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las dieciséis horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho, 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 trece de octubre del dos mil ocho, 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 a 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 **TC4F** 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 anteceden, 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 la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos, del veinticinco de setiembre del dos mil ocho, la cual se revoca para que se continúe con el procedimiento de registro, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ivonne Redondo Vega, en su condición de apoderada especial de SHIMANO INC, en contra de la resolución

dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, cincuenta y un minutos, cinco segundos del veinticinco de setiembre del dos mil ocho, la cual se revoca para que se continúe con el procedimiento de registro, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. 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

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29