

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0442-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “PACER”

INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1359-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 125-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cero minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Juan Antonio Casafont Odor**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-339-674, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos y once segundos del dieciocho de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecisiete de febrero de dos mil once, el Licenciado **Juan Antonio Casafont Odor**, en representación de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V**, con domicilio fabril y comercial **ubicado en complejo Industrial ZIP-TEX, Colonia la Morada, Cholama, Cortés, Honduras**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“PACER”** en **clase 25** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: **“Vestido, calzado, sombrerería.”**

(DISEÑO)

El diseño se describe así: Sobre un fondo negro, se encuentra el nombre “pacer”, la letra “p” en color rojo y está formada por una línea como si fuera un “uno” y sobre la esquina superior izquierda sale una especie de boomerang, que termina sobre la letra “a”, debajo de esta se encuentra las letras “acer” en color gris, se hace reserva de los colores negro, rojo y gris.-

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos y once segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, dispuso: **“POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).”**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V**, interpone para el día 23 de mayo de 2011, Recurso de Apelación.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las dieciséis horas con un minuto y ocho segundos del veinticinco de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: **“(...): Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”**

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra la siguiente marca inscrita:

- **Marca de Fábrica:** “**PASSER** (*diseño*)”, registro número **129032**, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **ARISTO S.A.**, inscrita el 08 de octubre de 2001 y vigencia al 08/10/2011, para proteger y distinguir: “*Vestido, calzado, sombrerería.*” (doc. v.f 46 y 47)

- **Marca de Fábrica:** “**PACERS** (*diseño*)”, registro número **136986**, en clase **25** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **NBA PROPERTIES INC.**, inscrita el 22 de enero de 2003 y vigencia al 22/01/2013, para proteger y 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).*” (doc. v.f 48 y 49)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PACER**”, por cuanto se determinó que el signo solicitado contiene similitud con los signos inscritos “**PASSER**” y “**PACERS**”, perteneciente a otros titulares, quienes protegen bajo ese signo productos en la misma clase 25 internacional. En este sentido, al realizar el cotejo marcario el Registro rechaza la solicitud al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protege productos similares y relacionados.

Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el signo inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, en consecuencia se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó; el signo propuesto inicialmente, refiere a una marca de tipo mixto que comprende una grafía con varios elementos, una letra a semejanza de una “P”, que en realidad si se observa es un “1” con una “c” al revés similar a un bumerang y más pequeño las letras “acer”, todos dentro de un rectángulo de color negro. Al existir similitud con los registros marcarios “Paseer” y “Pacer”, se procedió con la eliminación en la grafía del término “acer” que como bien se puede observar fue escrito en letras pequeñas, porque lo preponderante, la parte del signo que se pretende quede en la mente del consumidor es esa “P” compuesta por un “1” y un bumerang, esa es la parte principal y que le da identidad al signo que se propone, es lo que el consumidor va a recordar cuando encuentre en el mercado esa marca. La supresión del término “acer” en modo alguno altera ni modifica la naturaleza del signo que se solicita registrar, tampoco su identidad, ya que su grafía contiene el suficiente elemento primario que va identificar la marca propuesta, y en este sentido no se asemeja a las marcas inscritas, no existiendo violación al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos

productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(…), aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (…),.” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Para el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada **“PACER (DISEÑO)”**, la cual el solicitante luego de la prevención realizada a las catorce horas con diecisiete minutos y treinta y un segundo del veintitrés de febrero de dos mil once, la modifica por el signo **“P (DISEÑO)”**, fundamentado en el artículo 7º incisos j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que no admite la inscripción de un signo que no contenga la suficiente aptitud distintiva respecto de lo que se pretende registrar, como además que este pueda provocar engaño o confusión a sus consumidores.

Para el caso bajo estudio, la marca propuesta “**P (DISEÑO)**”, en **clase 25** internacional, para proteger y distinguir productos; “*Vestidos, Calzado y sombrerería*”, no le proporciona al signo la suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que protege, asimismo, cabe indicar que al utilizar la denominación “**P**” para la misma **clase 25**, induce de igual manera a que el consumidor medio los confunda en el mercado, por cuanto podría pensar que pertenece a una de las marcas ya inscritas.

Ante las consideraciones dadas este Tribunal, estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del once de febrero del dos mil once, se encuentra ajustada a derecho y al merito de los autos, y en razón de ello el signo propuesto es inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto pretende proteger productos similares y relacionados en la misma clase internacional inscrita, asimismo dentro del cotejo realizado entre las marcas, tal y como se observa hay similitud gráfica y fonética, con respecto a las marcas inscritas lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir suficiente distintividad que permita identificarlos e individualizarlos en el comercio, afectando no solo el derecho de los consumidores, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir sus productos, por lo que no es posible su coexistencia registral, al contravenir con el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Juan Antonio Casafont Odor**, representante de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V**, y confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

Finalmente, cabe indicar que las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que el signo propuesto tal y como se ha acreditado, no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral. Asimismo, a pesar del hecho que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para establecer la inscripción de la marca solicitada, éstos se hicieron sometidos al marco de calificación establecido para cada caso particular, el cual no

necesariamente puede ser de aplicación para el que se analiza, dado que cada solicitud de registro conlleva un estudio y análisis independiente y en razón de ello no procede su alegato.

SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara ***SIN LUGAR*** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Juan Antonio Casafont Odor**, apoderado de la empresa **INDUSTRIAS PACER S.A DE C.V**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cinco minutos y once segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, y se mantenga el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**P(DISEÑO)**” en **clase 25** de la nomenclatura internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
