

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0334-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “PANAMA JACK” (03)

Panama Jack International Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-1288)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 847-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos del veinte de noviembre del dos mil catorce.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en su condición de apoderado especial de la empresa **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y diez segundos del cuatro de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Corrales Azuola, en la condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca comercial del signo “**PANAMA JACK**”, en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: *“lociones para broncearse, aceites para broncearse, preparaciones para bloqueadores solares, bálsamos para labios y protecciones solares no medicados”*.

II. Que mediante resolución de las catorce horas con cuarenta y seis minutos y veinte segundos del veinte de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial previno a la empresa solicitante que existen objeciones de forma y de fondo para acceder al registro solicitado, dentro de las objeciones de forma indicó lo siguiente: *“1. Visto el signo marcario y de conformidad con el artículo 9 inciso i) y en concordancia con el artículo 7 incisos m), n), p), artículo 8 incisos f), g) de la Ley de Marcas, debe aportar la autorización pertinente extendida por el país competente para la utilización del vocablo “PANAMA”. 2. A tenor del artículo 9 inciso d) de la Ley de Marcas, debe indicarse las calidades completas del representante de la sociedad gestionante, esto con respecto al domicilio exacto”*.

III. Que la prevención relacionada en el resultando anterior fue contestada mediante escrito presentado ante el *a quo* el veintiocho de marzo de dos mil catorce, por el Licenciado Corrales Azuola representante de la empresa **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC.**

IV. Que por resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y diez segundos del cuatro de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar el abandono de la solicitud presentada, ordenando el archivo del expediente.

V. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de abril del dos mil catorce, el Licenciado Corrales Azuola presenta recurso de apelación en su contra.

VI. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se observan 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ninguno de importancia para la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El apelante no demuestra haber cumplido con la prevención hecha por el Registro mediante resolución de las catorce horas con cuarenta y seis minutos y veinte segundos del veinte de febrero de dos mil catorce, referida a la autorización pertinente para la utilización del vocablo “PANAMA”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución impugnada, procede a declarar el abandono y ordenar el archivo de la solicitud objeto del presente expediente, por considerar que el gestionante no cumplió la prevención solicitada, la cual era aportar la autorización correspondiente, todo conforme al artículo 7 inciso m) de la Ley 7978, motivo por el cual habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles sin que la parte interesada cumpliera con lo requerido en la citada prevención, se procedió a declarar el abandono de la solicitud marcara, todo conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante indica que los incisos n) y p) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no aplican en este caso, siendo que la marca solicitada solo indica el nombre “PANAMA” , por cuanto no son signos oficiales de control o garantía; o consistente en denominaciones de una variedad vegetal.

Como otro punto menciona que existen dos marcas inscritas a nombre de PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC., las cuales se inscribieron después de que entró en vigencia la norma y en ambos casos no se entregó autorización del estado de la República de Panamá e igualmente

se registraron sin ningún inconveniente por lo que hubo una aceptación tácita del Gobierno panameño para la inscripción de las marcas y a la fecha no hay o no se conoce queja oficial alguna. Manifiesta también que la marca PANAMA JACK, no es “Republica de Panama Jack” o “Jack Republic of Panamá” y es aquí donde se hace la diferencia entre lo prohibido y lo permitido, entre lo razonable y lo no razonable, añadiendo que existen varias definiciones de la palabra “PANAMA” que tiene muchos distintos significados y recalca que la compañía **PANAMA JACK INC.**, tiene como su marca principal o más representativa a un señor usando un sombrero tipo “panamá”.

Concluye la recurrente que no existe fundamento suficiente para negar la inscripción de la marca **PANAMA JACK** a **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC.**, basado en los antecedentes marcarios de PANAMA JACK en clases 09 y 33 durante la vigencia de la nueva ley; por no existir denuncia del Gobierno de Panamá por el uso de “panamá” en ninguna marca y no utilizarse el nombre “República de Panamá” o sólo “PANAMA”; por utilizarse nombres arbitrarios que tienen significados diferentes e interpretar la norma sin afectar los derechos de un tercero.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con lo que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978, de 6 de enero del 2000, en su artículo 9º, la solicitud de registro será presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, y será examinada por un calificador de dicho Registro que verificará si cumple con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, y en su defecto notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación bajo apercibimiento de considerarse abandonada (artículo 13 ibídem). En consecuencia la normativa es clara en que, ante el apercibimiento de algún requisito de forma, su omisión es causal de rechazo de la gestión, acarreando el tener por abandonada la petición.

Ahora bien, merece tenerse bien presente el supra citado numeral **13** de la Ley de la materia, que regula lo concerniente al examen de forma que el registrador debe realizar a la solicitud

respectiva, y para el caso de que no sean satisfechos todos los requerimientos del artículo 9º de la Ley y las disposiciones reglamentarias, en su párrafo segundo establece la posibilidad de subsanar la omisión de alguno de esos requisitos o cualquier ambigüedad que presente la solicitud, pero siempre que ello ocurra dentro del plazo de quince días hábiles y “(...) *bajo el apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.*”.

Con relación a lo anterior merece recordar, que cuando se hace una prevención ésta se convierte en una “(...) *advertencia, aviso (...) Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. (...) Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo. (...)*” (**Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398**); la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento, es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud.

De tal forma que si a partir de la debida notificación el solicitante no subsana los defectos de forma señalados en el término establecido, tal como se observa en el expediente de análisis, sobreviene la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, de ahí que el artículo 13 de la Ley de Marcas autoriza al Órgano Registral a tener por abandonada la solicitud, ya que las diversas etapas del procedimiento registral marcario, se ven sometidas a este principio ante la omisión de formalidades en el plazo estipulado, en consideración del principio de celeridad del procedimiento. Entendemos el trabajo y el tiempo que ha generado plantear la solicitud de marcas, pero al operador jurídico ante casos como éste, no le es posible hacer interpretación alguna, por cuanto la norma 13 es muy clara e imperativa de acatamiento obligatorio ante los errores u omisiones devenidos del numeral 9 de cita.

En razón de lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal que efectivamente hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en la prevención realizada, dado que el signo propuesto

“**PANAMA JACK**” se encuentra incurso en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo que *“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, **denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.**”* (destacado en negrita no es del texto original).

Nótese que dentro del conjunto de elementos que conforman el signo marcario, se distingue el nombre de un Estado, Panamá, lo cual constituye una prohibición para que el signo pueda ser objeto de registración sin la debida autorización. Esta prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como lo es el país Panamá, no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición *“... obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.”* (JALIE DARÉ, (Mauricio), Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA, 1991, página, 41).

Consecuentemente, estima este Tribunal, que la inclusión del nombre “Panamá” en el signo no le aporta ninguna distintividad y, por el contrario, su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de índole oficial, o avalado por las autoridades de ese país, lo cual no fue demostrado en este caso.

Sobre los alegatos del recurrente en su escrito de apelación no son de recibo, concordando plenamente este Tribunal con lo resuelto por el *a quo*, no debiendo permitirse el uso del nombre Panamá por las razones antes expresadas y además debido a la cercanía de nuestro país la gente

lo identificaría inmediatamente con dicha nación, a pesar de lo manifestado por el recurrente en cuanto a que dicho termino tiene diferentes definiciones.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y diez segundos del cuatro de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **PANAMA JACK INTERNATIONAL INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos y diez segundos del cuatro de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptores

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05