



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0386-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ PICTET 1805 (diseño)”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-516)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 891-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser once horas con veinte minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor de edad, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento sesenta y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **BANQUE PICTED & CIE S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Route des Acacias 60 1227 Corouge (GE), Suiza, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y cuatro minutos, trece segundos del trece de abril del dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de enero del dos mil quince, la licenciada Roxana Cordero Pereira, de calidades y condición dicha al inicio, solicita se inscriba el signo, “ **PICTET 1805 (diseño)”** como marca de servicios, en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios financieros, servicios bancarios, servicios monetarios, gestión de activos, servicios inmobiliarios, servicios d aseguramiento”.



**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las quince horas, treinta y cuatro minutos, trece segundos del trece de abril del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, el veintidós de abril del dos mil quince, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de la empresa **BANQUE PICTET & CIE S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del cinco de mayo del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CAPITAL LIONS PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica y de comercio “**DISEÑO**” bajo el registro número **189539**, desde el 30 de abril del 2009, vigente hasta el 30 de abril del 2019, en clase **36** Internacional, la que protege y distingue: “Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.” (Ver folios 4 a 5).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No encuentra este Tribunal hechos no probados que resulten de interés en este caso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de servicios **“PICTET 1805 (diseño)”** para proteger y distinguir, “servicios financieros, servicios bancarios, servicios monetarios, gestión de activos, servicios inmobiliarios, servicios de aseguramiento”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza. Existen en la publicidad registral según consta a folio 4, la marca de fábrica y de comercio **“DISEÑO”** inscrita bajo el registro número **189539**, propiedad de la empresa **CAPITAL LIONS PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual protege y distingue, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, “Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Macas y Otros Signos Distintivos, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derecho de terceros.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, entre sus agravios argumenta **1.-** Que el Registro de la Propiedad Industrial no llevó a cabo un correcto cotejo marcario. Dentro de sus agravios establece varias reglas a seguir para la realización de un correcto cotejo marcario. Además indica, que no se debe descomponer el signo ya que este debe ser analizado en su conjunto tomando en cuenta la grafía con su parte denominativa. Desde el punto de vista fonético, agrega el recurrente, el hecho que uno de los signos cotejados comprenda elementos que son pronunciables, en tanto el otro signo no, no es excusa para que el calificador omita realizar el análisis fonético de los signos en conflicto. **2.-** Que la simple similitud no es razón suficiente para el rechazo de una marca y mucho menos la similitud de uno de los elementos que conforman la totalidad del distintivo. **3.-** Solicita la Aplicabilidad del Principio de Especialidad. **4.-** Alega que el factor denominativo hace la diferencia con el inscrito y ello le otorga la distintividad e individualidad marcaria para acceder a su inscripción.



**CUARTO. FONDO DE ASUNTO.** En el caso bajo estudio, este Tribunal consideró los agravios expuestos por el solicitante, en el sentido de que la parte del diseño a pesar de ser dos leones, son diferentes. Además, la solicitada tiene o contiene dentro de su denominación los vocablos PICTET y 1805 que lo vienen a individualizar e identificar dentro del tráfico mercantil como dos propuestas muy diferentes. Al analizar el signo en su conjunto se observa que el solicitado es un signo mixto (diseño de un león, una denominación PICTET y 1805), lo cual hace que gráfica y fonéticamente sean diferentes. A pesar de que ideológicamente ambas marcas hacen referencia a leones, estos son totalmente diferentes ante el consumidor, aunado de que el solicitado contiene una parte denominativa que completa el conjunto, y por ende, el signo propuesto goza de virtualidad identificativa.

De lo anterior, se logra determinar que no hay confusión ni riesgo de asociación, y consecuentemente no se viola el principio de funcionalidad y en ese sentido, considera este Tribunal que resulta procedente declarar **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BAQUE PICTET & CIE S.A.**, la que en este acto debe **revocarse**, para que se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“PICTET 1805 (diseño)”** en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza, sí otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

**QUINTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BANQUE PICTET & CIE S.A.**, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“PICTET 1805 (diseño)”** en clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**-TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**-TNR. 00.42.25**