

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016- 0407 TRA-PI-

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “STEELBATTERY”

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-4767)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0951-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del primero de diciembre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, quien es mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-496-310, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No.8, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas tres minutos cuarenta y dos segundos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de mayo de 2016, la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **STEELBATTERY”** en clase 9 internacional para proteger y distinguir: *”aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación,*

acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software; extintores”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas tres minutos cuarenta y dos segundos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de julio de 2016, la licenciada **Sara Sáenz Umaña** en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que está compuesto por dos términos STEEL BATTERY que traducido al español es BATERIA DE ACERO, los cuales sugieren al consumidor cuáles son los productos que se pretenden proteger, que a simple vista parecen ser “baterías o acumuladores de electricidad, sin embargo protege otros productos que no consisten en baterías o acumuladores de electricidad, por lo que se torna engañosa.

Por su parte, la apelante señala que el Registro de la Propiedad Industrial hace una incorrecta valoración del signo solicitado al proceder a desmembrarlo, ya que consiste en un solo término “Steelbattery” que no tiene significado, y que el registro si acepta por ejemplo la inscripción del signo Bull contrapuesto al registrado Pitbull ambos en clase 32, por lo que considera que en razón de la legislación y criterios registrales no hay razones intrínsecas que lo impidan. Solicita continuar con el trámite de registro solicitado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”

De acuerdo a lo expuesto, al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir; provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad puesto que todas y cada una de las palabras que componen el signo se encuentran en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no tenga un elemento particular que permita diferenciarla y genere un recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que conlleve a esta marca tener el derecho de exclusiva.

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas

señalada inciso g); considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad al estar compuesto de términos de uso común.

Al respecto es importante señalar que según el Diccionario Merriam Webster el término “steel”: *significa el acero sustantivo a. el acero (M) (<http://www.spanishdict.com/traductor/steel>).*

La palabra battery la batería sustantivo1. (electrónica) a. la batería (F) (<http://www.spanishdict.com/traductor/battery>)

Conforme las definiciones señaladas el término analizado en su conjunto imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los productos a proteger presentan la característica de ser para “baterías”, sin embargo, éstos no contienen baterías, constituyéndose en engañoso.

El Tribunal una vez analizado el expediente coincide con el registro que si bien se recurre al método de conformar una sola palabra partiendo de dos elementos conocidos, no se logra conformar un término que no contenga una significación especial y que pueda eventualmente distinguir un producto o servicio. Lo cierto es que la pronunciación de hecho las divide y ambas tienen una significación especial por lo que no puede decirse que es de fantasía. El Tribunal coincide con la aplicación del inciso j) por cuanto el signo imprime en la mente del consumidor que los productos que busca proteger son baterías de acero y protege otros productos en la clase 09 internacional que no tienen que ver con “baterías de acero” por lo cual se constituye en un signo engañoso. En cuanto a la distintividad cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos o servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo carece de aptitud distintiva.

Respecto a los agravios de la apelante, éstos deben ser rechazados, toda vez que el signo es carente de distintividad y se torna engañoso para los productos que pretende proteger; y con relación al alegato de la inscripción del signo Bull contrapuesto al registrado Pitbull ambos en clase 32, se debe traer a colación el principio de independencia de las marcas; donde cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas tres minutos cuarenta y dos segundos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas tres minutos cuarenta y dos segundos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma,

rechazando la inscripción del signo solicitado. 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 Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55