

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0239-TRA-PI

Oposición de TÍO PELÓN (DISEÑO) /ARROZ TÍO FELIPE (DISEÑO)

ARROCERA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2002-972)

VOTO No. 033-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del dieciséis de febrero de dos mil seis.

Recurso de apelación, interpuesto por los señores **Virgilio Alberto Calvo Flores**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-ciento sesenta y seis y **Rodolfo Soto Jiménez**, mayor, casado una vez, Ejecutivo de Gerencia, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número nueve-cero diecinueve-cuatrocientos dieciséis, en sus condiciones de representantes conjuntos con las facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la compañía de esta plaza **ARROCERA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero nueve mil novecientos noventa y uno, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas siete minutos del diecinueve de abril de dos mil cinco, con ocasión de la oposición planteada por la empresa de esta plaza **EL PELÓN DE LA BAJURA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-cero cero dos mil quinientos cincuenta y uno, en vista de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ARROZ TÍO FELIPE**” (DISEÑO), para proteger y distinguir arroz en paquete, en clase 30 de la Clasificación Internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que en fecha doce de febrero de dos mil dos, la señora María Zingonia Zingone, de único apellido en razón de su nacionalidad italiana, mayor, soltera, Doctora en Administración de Empresas, vecina de San José, con carné de residente rentista número setecientos cincuenta y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ocho uno cero ocho cero nueve uno-un mil seiscientos cuarenta y dos, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **ARROCERA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula jurídica número tres-ciento uno-cero cero nueve mil novecientos noventa y uno, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ARROZ TÍO FELIPE**” (**DISEÑO**), para proteger y distinguir la comercialización de arroz en paquete, en clase 30 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO: Que en fecha catorce de junio de dos mil dos, el señor Carlos Manuel González Alvarado, de calidades dichas, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **EL PELÓN DE LA BAJURA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opuso a la inscripción de la marca de fábrica “**ARROZ TÍO FELIPE**” (**DISEÑO**), por encontrarse inscrita a nombre de su representada, desde el año 1972, la marca de fábrica “**TÍO PELÓN**” (**DISEÑO**), que protege y distingue el mismo producto en clase 30 Internacional.

TERCERO: Que mediante resolución de las once horas siete minutos del diecinueve de abril de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, deniega la solicitud de la inscripción, con fundamento en la existencia de similitud ideológica entre el signo solicitado **TÍO FELIPE (DISEÑO)** y la marca inscrita **TÍO PELÓN (DISEÑO)**, toda vez que ambas remiten a un mismo concepto comercial, lo que puede inducir a errores o confusiones en los consumidores, resolviendo, en lo que interesa: “...**POR TANTO:** ...*se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de EL PELON DE LA BAJURA, S. A. de esta plaza, contra (sic) solicitud de inscripción de la marca TIO FELIPE (DISEÑO), en clase 30 internacional, presentado por ARROCERA COSTA RICA, S.A., de esta plaza, la cual se DENIEGA...*”

CUARTO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de junio de dos mil cinco, los representantes de la empresa **ARROCERA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, recurren la resolución indicada, interponiendo los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que los consumidores han conocido la marca **TÍO FELIPE** durante más de 15 años en los que se ha comercializado en el mercado nacional y ha adquirido el renombre por calidad del producto y las consecuentes preferencias de los consumidores, por lo que consideran que no es cierto que se induzca a error con la existencia de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ambas marcas, ya que los elementos que las componen son diametralmente distintos y por ende, no existe semejanza fonética, argumentando que, el hecho de que la sociedad opositora tenga inscrita la marca Tío Pelón con su correspondiente diseño, no le otorga a la sociedad oponente, ningún derecho monopolístico sobre el nombre “Tío”, ni mucho menos, sobre la figura de una persona imprecisa encerrada en un cuadro, por cuanto los diseños son completamente diferenciables por cualquier persona y por ende, no se trata de usufructuar la fama y el buen nombre de la marca Tío Pelón, quien no tiene registrada ninguna tonalidad del color azul -solo de forma genérica-, por lo que su representada no busca causar un perjuicio a la opositora.

QUINTO: 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. Este Tribunal tiene como tales, los siguientes: **I-** Que el señor Carlos Manuel González Alvarado, es presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa El Pelón de la Bajura, S. A., cédula de persona jurídica número 3-101-002551 (folio 24). **II-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **TÍO PELÓN (DISEÑO)**, a nombre de la empresa **EL PELÓN DE LA BAJURA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, bajo el registro número cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y ocho (44658), desde el siete de julio de mil novecientos setenta y dos, vigente hasta el siete de julio de dos mil siete, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir en clase 30 de la Nomenclatura Internacional. (folio 72). **II-** Que la empresa Industrias Agropecuarias del Caribe, Sociedad Anónima, solicitó en fecha 30 de noviembre de 2000, la inscripción de la marca de fábrica Tío Felipe Zeta Azul (Diseño), en clase 30 de la Clasificación Internacional, solicitud a la que se opuso la sociedad de esta plaza El Pelón de la Bajura, S. A., oposición que fue declarada con lugar por el Registro de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial, en resolución número 6009, de las 9:15 horas del 27 de noviembre de 2001 (ver folios 73 al 133, inclusive).

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de NO PROBADOS.

TERCERO: SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO Y LO RESUELTO. Mediante escrito de fecha veintitrés de enero de dos mil seis, el señor Carlos Manuel González Alvarado, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **EL PELÓN DE LA BAJURA, S. A.**, presentó copia del Acuerdo Conciliatorio suscrito con **ARROCERA COSTA RICA, S. A.**, a efecto de que se confirme la resolución apelada y se archive el expediente. Este Tribunal en resolución emitida a las once horas quince minutos del treinta y uno de enero de dos mil seis (ver folios 149 y 150), resolvió entre otros extremos, que conforme a lo dispuesto en los artículos 337 de la Ley General de la Administración Pública y 208 del Código Procesal Civil, el desistimiento debe ser presentado por la parte recurrente, por lo que, resulta improcedente dar trámite a lo solicitado por el señor González Alvarado.

CUARTO: EN CUANTO AL FONDO. Análisis del caso concreto: 1.-) Sobre la resolución recurrida. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución emitida a las once horas siete minutos del diecinueve de abril de dos mil cinco, resolvió declarar con lugar la oposición planteada por la empresa **EL PELÓN DE LA BAJURA, S. A.**, fundamentando tal declaratoria, en que ambos distintivos se identifican con la denominación “Tío”, seguida de un rostro humano, siendo evidente que se dirigen a la misma idea o concepto, por lo que resulta clara la similitud ideológica existente entre ambas marcas, por lo que de conformidad con lo que al efecto establecen los artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 bis del Convenio de París, se advierte de la existencia de similitud ideológica, entre ambas marcas de fábrica, toda vez que las mismas remiten a un mismo concepto comercial, lo que puede inducir a errores o confusiones en los consumidores, ya que el distintivo Tío Pelón, ha sido reconocido vía jurisprudencial como una marca “famosa” en el mercado nacional.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

2.-) **Sobre los agravios de la parte recurrente.** Los representantes de **ARROCERA COSTA RICA, S.A.**, alegan que la marca solicitada no es antojadiza, toda vez que se fundamenta en la existencia de un trabajador de mayor antigüedad, llamado Tío Felipe. Arguyen que no es posible argumentar que el consumidor medio, o inclusive el inferior al promedio, sea inducido a error con la existencia de ambas marcas, por las claras diferencias existentes en los diseños, las que dan más elementos de elección y distinción entre los productos, además, de no existir semejanza fonética, por lo que el hecho de que la parte opositora tenga inscrita una marca y diseño, no le otorga ningún derecho monopólico no sólo sobre el nombre “Tío”, por cuanto existen otras marcas inscritas que poseen esa palabra, ni sobre la figura de una persona imprecisa encerrada en un cuadro, además, que la parte opositora no posee ningún derecho para pretender que el color azul sea de su propiedad.

QUINTO: Sobre el caso sometido a análisis. El caso concreto, se circunscribe a determinar, si la denegatoria resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra ajustada a derecho, con fundamento en la oposición planteada por la empresa El Pelón de la Bajura, S. A., como propietaria de la marca de fábrica “**TÍO PELÓN**” (Diseño) en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger arroz, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ARROZ TÍO FELIPE**” (Diseño), con reserva del color azul pantone 2748 C, para proteger y distinguir arroz, fundamentada en el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como lo dispuesto por el artículo 44 de dicha Ley y en virtud de advertir dicho Registro, similitud ideológica en el análisis de dichos signos.

Al respecto, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, tiene por objeto, entre otros: “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”, ya que lo primordial es evitar la confusión en el público consumidor, e igualmente, proteger el derecho que posee el titular del signo inscrito, obteniéndose una doble protección que otorga el derecho marcario, a efecto de que exista una verdadera distinción de un producto determinado, respecto de todos sus competidores y, a la vez, que no se produzca confusión en el público consumidor.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Sobre ese carácter distintivo, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución de las 15:10 horas del 10 de agosto de 1998, señaló: *“Reiteradamente se ha dispuesto que: “El requisito de carácter distintivo forma parte de la función principal de la marca, cual es la de separar o discriminar los productos o servicios de una empresa de los de los demás. Para que una marca pueda llevar esa función de diferenciar, debe tener aptitud para reconocer fácilmente como signo distinto del producto mismo y debe ser desemejante también del nombre del producto, pues la marca no debe transmitir la idea de la clase del producto sino distinguir un producto particular de los de la misma especie. (En este sentido, ver resolución No. 71 de las 14:30 horas del 22 de noviembre de 1983)”*.

Así las cosas, bajo esta línea de pensamiento, primordialmente debe tenerse presente, que lo que se pretende en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos, toda vez que el riesgo de confusión se encuentra presente, cuando un signo carece de distintividad; de ahí la imperiosa necesidad de que en el derecho marcario, ésta deba ser suficiente, de tal manera que no induzca a error o confusión y por ello, para que la inscripción de una marca proceda, debe ajustarse a lo dispuesto por el artículo 2° de la citada Ley de Marcas, que define a la marca, de la siguiente forma: *“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”*, por lo que el funcionario registral a quien le corresponde examinar la solicitud de inscripción de una marca, que se presenta para su respectivo análisis, determinará si existe riesgo de confusión, debiendo colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado, a efecto de llevar a cabo ese examen, ateniéndose a la impresión, en forma conjunta, del signo inscrito y del que se pretende inscribir, sin desmembrarlos, analizándolos sucesivamente, teniendo en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto, a efecto de impedir que terceros puedan utilizar una marca idéntica o similar a la ya protegida. Así, el artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a dicha Ley, que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 4 de abril de 2002, contempla una serie de prohibiciones tendientes a proteger los derechos de los titulares de signos distintivos, para dar cumplimiento a los fines de la protección de la propiedad industrial, protección que goza, inclusive, del reconocimiento a nivel constitucional, por cuanto el artículo 47 de la Constitución Política, otorga el derecho a todo autor, inventor, producto o comerciante a gozar temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEXTO: En cuanto al derecho derivado del registro de una marca, el artículo 25 de la citada Ley, establece que el titular de un signo distintivo, goza de un derecho exclusivo sobre el signo utilizado como marca, con lo cual, podrá impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos a los registrados, de tal forma que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, para evitar que se produzca confusión entre los consumidores, tal y como lo señala el Registro **a quo**, toda vez que según consta de la certificación traída a los autos (folio 72), la sociedad opositora tiene inscrita desde el siete de julio de mil novecientos setenta y dos y hasta el siete de julio de dos mil siete, la marca **TÍO PELÓN (DISEÑO)**, para proteger arroz, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, por lo que al estar inscrita dicha marca a nombre de la compañía El Pelón de la Bajura, S. A., debe protegerse a su propietario, contra la imitación de los competidores y, a la vez, esa protección debe alcanzar al público consumidor.

SÉTIMO: Además, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, al señalar que la marca de fábrica solicitada **“ARROZ TÍO FELIPE”(Diseño)**, contraviene lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 6 bis del Convenio de París, respecto a la notoriedad de la marca inscrita **TÍO PELÓN (Diseño)**, toda vez que la misma se encuentra inscrita en dicho Registro desde hace más de tres décadas y este hecho le ha concedido obtener un lugar en el mercado, lo que implica que el público consumidor posee un conocimiento de su existencia, elemento que por sí, es motivo para rechazar la solicitud planteada, ya que de conformidad con lo que al efecto establece el inciso 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido por sus siglas ADPIC, *“Al determinar si una marca de fábrica y de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”*, acuerdo que fue ratificado por nuestro país, a través de la Ley No. 7475 de 20 de diciembre de 1994, por lo que con fundamento en la notoriedad de la marca **TÍO PELÓN (Diseño)**, es motivo suficiente para determinar la improcedencia de la inscripción de la marca de fábrica **“ARROZ TÍO FELIPE” (Diseño)**.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

OCTAVO: Igualmente, procede confirmar la resolución dictada por el Registro **a quo**, ya que este Tribunal al hacer la confrontación entre la marca de fábrica que se pretende inscribir, **ARROZ TÍO FELIPE (DISEÑO)**, y la marca de fábrica inscrita, propiedad de la sociedad opositora **TÍO PELÓN (DISEÑO)**, ambas destinadas a proteger y distinguir un producto de consumo masivo, como es el arroz, se produce una confusión ideológica, que surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide al público consumidor, distinguir a una marca de la otra. Nótese que además de protegerse y distinguirse un mismo producto, en ambas se evoca la figura de un hombre adulto, que está caracterizado por tener un rostro sonriente, con bigote y barba, uno con un sombrero de lona de ala ancha, y otro, con una sombra detrás de su cabeza, que semeja el ala de un sombrero, lo que incrementa aún más el riesgo de confusión, por lo que ambos signos provocarían en los consumidores, la falsa creencia que el producto protegido –arroz-, tienen la misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto e inmerecido, de la reputación que tiene en el mercado la marca de fábrica **TÍO PELÓN (Diseño)**.

NOVENO: **Sobre lo que debe resolverse.** Con fundamento en la legislación y jurisprudencia, es criterio de este Tribunal que, por tratarse de la solicitud de una marca de fábrica muy similar a la ya inscrita, en resguardo del derecho de exclusiva que la Ley le otorga al titular de una marca debidamente registrada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación formulado por los señores Virgilio Alberto Calvo Flores y Rodolfo Soto Jiménez, en su condición de apoderados generalísimos sin límite de suma de la compañía **ARROCERA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas siete minutos del diecinueve de abril de dos mil cinco, la cual debe confirmarse.

DÉCIMO: **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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por los señores Virgilio Alberto Calvo Flores y Rodolfo Soto Jiménez, de calidades indicadas al inicio y como apoderados generalísimos sin límite de suma de la compañía **ARROCERA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas siete minutos del diecinueve de abril de dos mil cinco, con ocasión de la oposición planteada por la empresa **EL PELÓN DE LA BAJURA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, a la inscripción de la marca de fábrica **“TÍO FELIPE” (Diseño)**, en clase 30 de la Clasificación Internacional. 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.-**

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M. Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez