

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0240-TRA-PI

Oposición al registro de la marca de fábrica “TÍO FELIPE” diseño

Arrocera Costa Rica, Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 969-02)

VOTO N° 034-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas del dieciséis de febrero de dos mil seis.—

Recurso de Apelación interpuesto por los señores Virgilio Alberto Calvo Flores mayor, casado, 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, cédula de identidad número nueve- cero diecinueve- cuatrocientos dieciséis, en su calidad de *Apoderados Generalísimos sin límite de suma* de la compañía **ARROCERA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- nueve mil novecientos noventa y uno, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y nueve minutos del catorce de abril de dos mil cinco, con ocasión de la oposición planteada por **EL PELÓN DE LA BAJURA, SOCIEDAD ANONIMA**, a la inscripción de la marca de fábrica “**TIO FELIPE**” **diseño**, en **Clase 30** internacional.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el catorce de junio de dos mil dos, la sociedad **EL PELON DE LA BAJURA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, representada por el señor Carlos Manuel González Alvarado, mayor, casado, agricultor, cédula de identidad uno- ciento sesenta -seiscientos sesenta, presentó oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “TIO FELIPE” diseño, en Clase 30 de la Clasificación Internacional, para distinguir la comercialización de café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcos (sic),

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo; con base en la notoriedad de la marca “TIO PELON”, inscrita en clase 30 nomenclatura internacional, bajo el registro número 44658, propiedad de la citada sociedad.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas treinta y nueve minutos del día catorce de abril de dos mil cinco, dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N. 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio y Arreglo de Lisboa, 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...”*

TERCERO. Que contra la citada resolución, los representantes de la compañía ARROCERA COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en fecha primero de junio de dos mil cinco, presentaron Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, arguyendo que la solicitud de inscripción cumple con todos los requisitos de rigor, que no existe similitud gráfica, ideológica, ni fonética entre el distintivo inscrito y el solicitado que induzca a confusión al público, especificando que la marca solicitada se adopta para la comercialización de productos en clase 30, que su emblema responde a razones intrínsecas de la compañía Arrocera Costa Rica, pues existe una leyenda corporativa de la existencia de un trabajador a quien se le llamaba “Tío Felipe”, que no es cierto que con esa marca se trate de usufructuar la fama y buen nombre de la marca Tío Pelón, ni que busque causar un perjuicio a la opositora, siendo el único efecto que podría generar un producto competidor, el de la competencia comercial, que la marca solicitada posee la especialidad de no causar confusión alguna con el uso de una tonalidad específica color rojo, cual es el pantone 200 C y la sociedad opositora no tiene registrada ninguna tonalidad del color rojo, solo de forma genérica, lo cual sería una manera de que los consumidores podrían distinguir los productos; alegó además, la notoriedad del signo solicitado, advirtiendo que tiene más de quince años de presencia en el mercado nacional de la industrialización y comercialización del arroz.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

CUARTO. 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 Rodríguez Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud los siguientes: **1.-** Que los edictos atinentes a la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “TIO FELIPE” diseño, con reserva de colores rojo pantone 200 C y blanco, fueron publicado los días 19, 22 y 23 de abril de 2002 en el diario oficial La Gaceta, números setenta y cinco, setenta y seis y setenta y siete respectivamente (folios 13 y 69). **2.-** Que la marca “TIO PELÓN” Diseño, es propiedad de El Pelón de la Bajura, S. A., cédula de persona jurídica 3-101-002551, inscrita según acta 44658 desde el 7 de julio de 1972, vigente hasta el 7 de julio de 2007, en clase 30 (folio 75). **3.-** Que dicha sociedad tiene inscrita la marca “TIO PELON” DISEÑO, con reserva del color rojo, en clase 30, para proteger arroz en grano, según acta N° 105791, desde el 6 de febrero de 1998, vigente hasta el 6 de febrero de 2008 (folio 72). **4.-** Que el señor Carlos Manuel González Alvarado, es presidente con poder generalísimo sin límite de suma, conforme el artículo 1253 del Código Civil, pudiendo actuar conjunta o separadamente, de la sociedad El Pelón de la Bajura, S.A., cédula de persona jurídica 3-101- 002551 (folio 23).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

TERCERO. SOBRE LA PRESENTACION DEL ACUERDO CONCILIATORIO SUSCRITO Y LO SOLICITADO. Mediante escrito de fecha 23 de enero del presente año, 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 Arrocería Costa Rica S. A., solicitando se confirmara la resolución apelada y se

archivara el expediente. En virtud de ello, por resolución de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 30 de enero de 2006, constante a folio 122, se hizo saber, entre otros, que el desistimiento conforme la normativa debe ser presentado por la sociedad recurrente, considerando este Tribunal improcedente dar trámite a lo solicitado por el señor González Alvarado, en la condición en que compareció. Dicha resolución, fue notificada en fecha primero de febrero de dos mil seis, al fax y lugar señalado para tales efectos.

CUARTO. ANALISIS DE FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el artículo 6 bis del Convenio de Paris, y por considerar que del análisis global y conjunto entre el signo solicitado TIO FELIPE (Diseño) y la marca inscrita TIO PELON (Diseño) existe similitud ideológica, resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por El Pelón de la Bajura S. A. contra la solicitud de inscripción de la marca TIO FELIPE (Diseño), en clase 30 internacional, presentada por Arrocería Costa Rica S. A., la cual denegó. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que entre el signo solicitado y el inscrito no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, que no inducen a confusión al público por ser la marca solicitada lo suficientemente distintiva para evitar tal confusión, que con el uso de una tonalidad específica color rojo, cual es el pantone 200 C, sería una manera de que los consumidores podrían distinguir los productos, ya que la sociedad opositora no tiene registrada ninguna tonalidad del color rojo. Que sobre el término “Tío Felipe” existe una leyenda corporativa de la existencia de un trabajador a quien se le llamaba así, que la inscripción de la marca y diseño “Tío Pelón” no le otorga ningún derecho monopólico ni sobre el “Tío” ni sobre la figura de persona; asimismo, que existía un acuerdo previo con la sociedad El Pelón de la Bajura S. A. de no objetarse los diseños entre sí; por lo que se solicitaron nuevos diseños que contaron con la aprobación de El Pelón de la Bajura S. A., además, advierten sobre la notoriedad de su marca y el reconocimiento en el mercado.

QUINTO. El caso concreto, se circunscribe a determinar si la denegatoria que resuelve el Registro, en razón de la oposición planteada por El Pelón de la Bajura S. A. como titular de la marca “TIO PELON”, diseño en clase 30 internacional, para proteger arroz, contra la solicitud de inscripción de la marca “Tío Felipe” (Diseño) con reserva del color rojo pantone 200 C y

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

blanco, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir entre otros, arroz, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Marcas relativo al derecho de exclusiva que se le otorga al titular de una marca inscrita, el artículo 44 de dicha ley, y, por advertir dicho Registro, similitud ideológica en el análisis de dichos signos, se ajusta a derecho.

Sobre lo expuesto, ha de indicarse que efectivamente, el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, recoge como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, la de su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de contener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, ratificado por nuestro país mediante Ley 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual establece también, la distintividad como característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. La distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda con ellos o con sus características esenciales o primordiales. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia. Así, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que contempla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Precisamente, con la legislación marcaria, lo que se pretende es evitar la confusión del consumidor por un lado, y por otro, preservar los derechos preexistentes de terceros, es por ello que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, a efectos de impedir que terceros puedan utilizar una marca idéntica o similar a la ya protegida. Así, el artículo 8º de la Ley de Marcas, dispone una serie de prohibiciones tendientes a proteger los derechos de los titulares de signos distintivos y en su efecto al consumidor. Dicho artículo, al momento de la calificación del documento que solicita la protección registral, ha de observarse en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Distintivos, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, a fin de cumplir con los objetivos que persigue la ley, según lo señala su artículo 1°.

SEXTO. En cuanto al derecho derivado del registro de una marca, el artículo 25 de la citada Ley, resulta claro al señalar que el titular goza de un derecho de exclusividad sobre el signo utilizado, 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 modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, para evitar que se produzca confusión entre los consumidores, por lo que en este sentido, el Registro resuelve en forma acertada, toda vez que la sociedad opositora El Pelón de la Bajura S. A., según copia certificada visible a folio 75, tiene inscrita desde el 7 de julio de 1972 y hasta el 7 de julio de 2007, la marca “TIO PELON” (Diseño), para proteger arroz, en clase 30 nomenclatura internacional, siendo aplicable por ende, el artículo 8° inciso a) de la Ley de repetida cita. Este derecho de exclusividad se otorga a los titulares de las marcas inscritas, protegiendo al empresario contra la imitación de sus competidores y al público consumidor contra la confusión en cuanto a la fuente empresarial de los productos a la hora de elección en el mercado, es decir, el registro marcario brinda la seguridad jurídica tanto al empresario como al consumidor.

SETIMO. Asimismo, sujeta el Registro la denegatoria de la marca solicitada, al artículo 44 de la citada Ley de Marcas, lo mismo que al artículo 6 bis del Convenio de París, los cuales refieren a la notoriedad; abonando esta instancia a lo establecido en dichos artículos, y a efecto ilustrativo, la cita que se señala al respecto, entre otros, en el voto de este Tribunal número setenta y cinco de las nueve horas del veintiséis de julio de dos mil cuatro, según la cual, el autor Carlos Fernández-Nóvoa ha señalado que la “...*marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca...*” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 32). En ese sentido, es un hecho la resonancia que el arroz “Tío Pelón” posee en el mercado nacional, hecho que igualmente fue declarado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito de San José, Goicoechea, en el voto 578-2002 de las 11:10 horas del tres de junio de dos mil dos, en la oposición presentada por la sociedad El Pelón de la Bajura S. A., contra el registro de la marca “Arroz Tío Felipe Zeta Verde” diseño, la cual, al referirse a la marca inscrita “Tío Pelón” señaló:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“(...)el cual es un hecho notorio en el mercado nacional que es famoso(...)”. En efecto, considera este Tribunal, que sin mayor abundamiento, puede considerarse que al existir inscrita la marca “TIO PELON”, para proteger y distinguir arroz, desde el año 1972, este hecho, le otorga un lugar a dicha marca en el mercado, lo que conlleva a su conocimiento por la mayor parte de los consumidores y, a este tiempo se ha provocado una relación marca-producto, pues difícilmente un consumidor usualmente va a relacionar la marca con otro producto que no sea arroz, es decir, el producto para el cual se encuentra registrada la marca.

OCTAVO. Aunado a lo anterior, considera este Tribunal, que no podrán ser acogidas las argumentaciones del recurrente, toda vez que, realizado el proceso de confrontación del signo “TIO FELIPE” Diseño, cuyo registro se solicita, frente al inscrito “TIO PELON” Diseño, ambos en clase 30, y para proteger arroz, se advierte con meridiana claridad, que el riesgo de confusión podría tornarse inminente de accederse a la inscripción de la marca solicitada.

Contrario a lo que determina la sociedad recurrente, analizada la marca que se solicita inscribir frente a la inscrita, se colige que la solicitada no presenta elementos diferenciadores en grado suficiente como para permitir su coexistencia registral. La forma en que se representa el diseño solicitado mantiene similitud con respecto al inscrito, la posición del rostro, la sonrisa, la barba son semejantes, las diferencias que detalla la recurrente no le imprimen al diseño gran diferencia, debemos tener claro que lo preponderante es garantizar la identidad del signo frente al consumidor, el cual, según las observaciones de mercado, por lo general, no pone atención a los detalles, sino que aprecia en su unidad el distintivo. Es del caso destacar que en el caso de estudio en ambos diseños, lo sobresaliente es la parte figurativa, a saber: la marca “TIO PELON” con diseño de la opositora y “TIO FELIPE” con diseño de la solicitante del registro, en ambas se evoca la figura de un hombre sonriente, con bigotes y barbas, uno con un sombrero de lona de ala ancha y otro con una sombra detrás de la cabeza que simula el ala de un sombrero y, las posturas de los hombres resultan muy similares, de ahí que el Registro considerara la existencia entre ambas marcas de una confusión ideológica, que es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Asimismo, otro elemento relacionado con la confundibilidad, que se provoca entre las marcas cotejadas, apunta a los productos que protegen y distinguen cada una, pues tanto la marca inscrita como la solicitada protegen arroz, que es un producto alimenticio de consumo masivo que forma parte de la canasta básica del consumidor; a lo que hay que agregar, que los canales de distribución y expendio son los mismos. Todos estos aspectos, aunados a que la marca de la opositora se encuentra inscrita desde el año 1972, incrementan la posibilidad de riesgo de confusión.

NOVENO. Así, no puede consentirse la coexistencia de marcas que engendren confusión alguna, y resulten contrarias a la legislación marcaria, en cuyo espíritu prevalece el propósito general de protección a los adquirentes, evitándoles confusiones. Merece subrayar que la ley trata de garantizar la identidad de una marca frente al público consumidor, que por regla general, dentro de circunstancias normales, no pone atención a los detalles para diferenciar una marca de otra. (Ver en este sentido, resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, números 29 y 47, de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988 y 15:40 horas del 10 de agosto de 1988). Si bien es cierto, lo aducido por la recurrente, en el punto tercero, párrafo final de su escrito de apelación, con respecto a que la marca “Tío Pelón” no posee ningún derecho monopólico, toda vez que, resulta claro que registralmente no se puede monopolizar una figura, sin embargo, sí puede darse la exclusividad sobre la forma específica de representar un mismo diseño o cosa, lo cual no se advierte en este caso, pues la marca solicitada respecto de la inscrita no contiene elementos suficientemente distintivos que sobresalgan, lo que definitivamente conlleva a determinar que entre ambos signos, existe riesgo de confusión. Consecuentemente, ha de considerarse que la denegatoria resuelta por el Registro, en relación a la marca “TIO FELIPE” diseño, solicitada por Arrocería Costa Rica Sociedad Anónima, se encuentra apegada a lo que impone la normativa marcaria.

DECIMO. Por último, en cuanto a lo argumentado por el apelante, en relación al acuerdo previo con la sociedad opositora de no objetarse los diseños, efectivamente, como lo señala el Registro en la resolución que resuelve el rechazo de la revocatoria, no se aportó al expediente documento alguno que se manifestara en tal sentido, por lo que resulta una argumentación que no puede tenerse en consideración. Asimismo, lo relacionado con la notoriedad de la marca “TIO FELIPE” y su reconocimiento en el mercado, no se aportó prueba fehaciente alguna al

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

expediente que sostuviera y pudiera reconocerse sobre tal afirmación, conforme lo impone el artículo 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento a dicha ley, por lo que también no puede acogerse tal manifestación.

DECIMO PRIMERO. Analizado el caso que nos ocupa, con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina citada, es criterio de este Tribunal que, por tratarse de la solicitud de una marca de fábrica similar a la inscrita con anterioridad, en su parte figurativa y conceptual, que protegen y distinguen el mismo producto alimenticio, y una coincidencia en los canales de distribución y expendio, lo cual determina la posibilidad de que tal situación origine un riesgo de confusión al consumidor y que podría transgredirse el derecho de exclusiva que la ley le otorga al titular de una marca inscrita, la registración del distintivo marcario “TIO FELIPE” diseño en clase 30, no puede autorizarse, por lo que bien resolvió el Registro al declarar su denegatoria y acoger la oposición planteada por El Pelón de la Bajura S. A, titular de la marca de fábrica y comercio “TIO PELON” diseño, en clase 30, siendo lo procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los señores Virgilio Alberto Calvo Flores y Rodolfo Soto Jiménez, en su calidad 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 quince horas treinta y nueve minutos del catorce de abril de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

DECIMO SEGUNDO. 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 N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 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.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara SIN LUGAR el *Recurso de Apelación* interpuesto por los señores Virgilio Alberto Calvo Flores y Rodolfo Soto Jiménez, en su calidad de *Apoderados Generalísimos sin límite de*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

suma de la compañía **ARROCERA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y nueve minutos del catorce de abril de dos mil cinco, con ocasión de la oposición planteada por EL PELÓN DE LA BAJURA SOCIEDAD ANONIMA, a la inscripción de la marca de fábrica **“TIO FELIPE”** diseño, en **Clase 30** internacional, la que 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**.

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez