

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0252-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “MA EMBUTIDOS SAN RAFAEL”

Miguel Ángel Astúa Retana, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original No. 4170-04)

VOTO No 053-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas, quince minutos del diez de marzo de dos mil seis.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor Miguel Ángel Astúa Retana, mayor, casado una vez, comerciante, portador de la cédula de identidad número uno-doscientos sesenta y tres-doscientos cuarenta y siete, vecino de San Rafael Abajo de Desamparados, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y ocho minutos cuarenta y tres segundos del dieciséis de mayo de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de junio de dos mil cuatro, el señor Miguel Ángel Astúa Retana, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio, EMBUTIDOS SAN RAFAEL, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir carnes, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, mermeladas, campotas, huevos, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles, productos que posteriormente y con el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil cuatro, se redujo solamente a embutidos.

SEGUNDO: Por resolución de las once horas trece minutos y veinticinco segundos del veintisiete de enero de dos mil cinco, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se le

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

comunica al solicitante, que la marca “Embutidos San Rafael”, no es susceptible de protección registral y se fundamenta este rechazo, en el artículo 7 incisos c), d), g) y L) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas treinta y ocho minutos cuarenta y tres segundos del dieciséis de mayo de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita es similar a una inscrita denominada SAN RAFAEL (DISEÑO), pudiendo ello inducir al público consumidor a confusión.

CUARTO: Que inconforme con la citada resolución, el señor Astúa Retana, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de junio de dos mil cinco, interpuso entre otro, recurso de apelación, alegando que en ningún momento se le previno que la marca sería denegada por existir otra similar denominada SAN RAFAEL propiedad de una sociedad Mexicana, que por el contrario, al ignorar ese hecho y en razón de la prevención dictada en el mes de enero de dos mil cinco por el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a realizar consulta a la Subdirección del Registro, indicándosele que para que la marca solicitada no fuera denegada podía anteponerle unas letras, lo que de inmediato realizó y sometió al Registro como M A EMBUTIDOS SAN RAFAEL.

No obstante lo anterior, es hasta el mes de junio de dos mil cinco, que se le notifica que la marca está siendo denegada porque existe inscrita otra con un nombre igual y en la misma clase, considerando el recurrente en su escrito de agravios visible a folio veintiséis que existe negligencia por parte del Registro, pues se debió realizar la prevención en ese sentido desde el inicio del trámite. Es por ello que solicita se acoja el recurso de apelación y se permita la inscripción de la marca, aún cuando tenga que realizar un cambio de nombre.

Los argumentos relacionados en líneas atrás, son reiterados por el recurrente, en su escrito de agravios, presentado ante este Tribunal el veintisiete de octubre de dos cinco. (v.fs. 24 al 27).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados: Este Tribunal enlista como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el listado de posibles antecedentes de marcas, se indica el registro de la marca SAN RAFAEL (DISEÑO), bajo el número de registro 100256 de 3 de marzo 1997, con vencimiento en el año 2007, en clase 29, de la nomenclatura internacional, propiedad de Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (folios 3 y 33).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados: No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: Planteamiento y análisis del Problema. Inicialmente el recurrente solicita la inscripción de la marca de comercio denominada **EMBUTIDOS SAN RAFAEL**, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: carnes, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, mermelada, compotas, huevos, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles; productos que con posterioridad y ante dos prevenciones hechas por el Registro **a quo** se limitaron únicamente a “embutidos”. Posterior a ello, el Registro le indica al recurrente que su solicitud no es procedente y fundamenta esa decisión en el artículo 7, incisos c), d), g) y I) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Esa situación prevenida por el Registro, lleva al apelante hacer uso de la facultad que preceptúa el artículo 11 de la Ley de cita, y modifica el nombre a M A EMBUTIDOS SAN RAFAEL, pero a pesar de ello, el Registro le rechaza su solicitud, aduciendo que el signo marcario es similar a otro inscrito denominado SAN RAFAEL (DISEÑO), bajo el número de registro 100256, en clase 29

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la nomenclatura Internacional, cuyo propietario es SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V. de México, contraviniéndose con ello el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ese motivo declara sin lugar la solicitud de la marca de comercio M A EMBUTIDOS SAN RAFAEL.

Al respecto, el registrador debe tener conciencia clara de la importancia que tiene para el usuario, el conocer de forma completa, motivada y rápida los recaudos que tal Registrador pueda oponerle a su solicitud. Para lograr lo anterior, la función calificadora debe cumplir con tres parámetros, a saber: La calificación unitaria, la calificación motivada y finalmente la congruencia en los pronunciamientos.

En el caso de análisis, no sólo el Registro dejó de lado la unidad calificadora, sino que además, no es congruente entre el fundamento de derecho comunicado al recurrente en resolución de fecha 27 de enero de 2005 y el indicado en la resolución que se recurre, a pesar que desde el 15 de junio de 2004 constaba en el expediente que el signo solicitado era similar a otro ya inscrito.

Si bien esta instancia tal como se analizará adelante, comparte con el **a quo** que el signo solicitado para su inscripción carece de **distintividad**, aún cuando haya sido modificado, también es consciente que al usuario se le debe comunicar en su totalidad y de ser posible en forma unitaria, motivada y congruente, todos y cada uno de los defectos que adolece su solicitud, así como utilizar la fundamentación de derecho adecuada para cada caso concreto, con lo cual, no sólo se actuaría conforme a la normativa que para esos efectos existe, sino también, se estaría brindando un buen servicio público. En ese sentido debe recordarse la obligación que le asiste a todo funcionario público de cumplir con lo preceptuado por la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, No. 8220 del cuatro de marzo de dos mil dos, y evitar que el usuario tenga que realizar varias gestiones para un mismo trámite, que pudo haber cumplido en un solo acto.

Ahora bien, analizado tanto el escrito de apelación como el presentado ante esta instancia por el recurrente, se observa que en ambos se manifiesta la molestia del señor Astúa Retana, en cuanto a que el caso se revolió con argumentos y normativa diferente a la prevenida, pero no alega ningún agravio que ataque lo resuelto por el **a quo**, específicamente lo relacionado con la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

similitud existente entre la marca de comercio solicitada M A EMBUTIDOS SAN RAFAEL y la inscrita SAN RAFAEL (DISEÑO).

No obstante, por economía procesal este Tribunal de conformidad con el principio de legalidad, está en la obligación de examinar, para la correcta resolución de este asunto el cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico), de dichas marcas. De ahí, que con fundamento en el numeral 181 de la Ley General de la Administración Pública, esta instancia procede a cotejar la marca solicitada con respecto a la inscrita bajo la óptica de conjunto, observando las reglas que para ese efecto establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas citada, así como la doctrina en general.

Del análisis de la marca que se solicita inscribir y la inscrita, se colige que la solicitada ***M A EMBUTIDOS SAN RAFAEL***, no presenta elementos diferenciadores en grado suficiente para permitir su coexistencia con la inscrita ***SAN RAFAEL (diseño)***, pues nótese, que las letras M A no constituyen un elemento importante que permita identificarla plenamente, ya que el factor tópico, sea “San Rafael”, es el mismo en ambos signos distintivos, y es esa parte de la marca, lo que el consumidor medio va a tomar en cuenta al momento de adquirir los productos, máxime que ambos signos los protegen dentro de la misma clase 29.

Por su parte la palabra Embutido, aún cuando no se desmiembre del nombre completo, el usuario común inmediatamente entenderá que es un término de uso genérico y común, que no viene a diferenciar en modo alguno el signo que se plantea para su inscripción y que por el contrario si fuera objeto de inscripción, se estaría perjudicando al resto de los comerciantes que en una u otra forma expenden alimentos u otros de esa naturaleza.

Respecto del signo genérico, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: *“Si fuera registrable un signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.”* (Interpretación Prejudicial N° 661, Proceso 07-IP-2001, del 11 de abril de 2001).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

También el citado Tribunal ha sostenido que:

“La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor-sujeto final de la protección del registro marcario –es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad. Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos” (Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 11-IP-2002).

Por su parte, el tratadista Marcos Matías Alemán señala que un término es genérico, desde el punto de vista del Derecho Marcario:

“cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio.” (Matías Alemán Marco, Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos o Servicios, Editorial Top Management Internacional, pág. 83; citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11-IP-2002).

Además, de lo anterior, entre las marcas cotejadas el que adquiere relevancia, si atendemos al hecho de que la marca **MA EMBUTIDOS SAN RAFAEL** (solicitada) y **SAN RAFAEL (DISEÑO)** la (registrada), se identifican con la expresión “San Rafael”, resultando claro que presentan similitud *ortográfica*, pues se refiere a idéntica frase; *fonética*, ya que al ser pronunciadas tienen un sonido similar, e *ideológica* pues evocan los mismo productos.

La marca solicitada reproduce totalmente la marca registrada, ya que al suprimirle las expresiones M A y EMBUTIDOS, resulta idéntica a la inscrita, en el sentido que el vocablo que prevalece y que corresponde al *factor tópico*, es la frase SAN RAFAEL, lo que no le otorga distintividad frente a la marca ya registrada, situación que provoca confusión en la mente del consumidor.

Esa identidad encontrada entre las marcas contrapuestas, corresponde precisamente a la ausencia de una condición que debe prevalecer en el Derecho Marcario, cual es la *distintividad*, a efecto

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de que la marca solicitada sea inconfundible con la marca ya registrada, requisito que se encuentra ausente en el caso que nos ocupa.

Verificada la similitud gramatical, fonética e ideológica de las marcas en controversia, le corresponde a este Tribunal, hacer la correlación signo-producto, con el fin primordial de determinar si las referidas similitudes, en efecto son capaces de inducir al público consumidor en confusión.

De los autos, observa este Tribunal que los productos que pretende proteger el signo distintivo **M A EMBUTIDOS SAN RAFAEL**, se encuentran comprendidos, al igual que los de la marca inscrita, en la clase 29 de la nomenclatura internacional, situación que se constituye en un elemento que aumenta las similitudes señaladas en líneas atrás, toda vez que al ser productos de la misma naturaleza, presentan tres aspectos de interés: **1)** identidad en cuanto al tipo de consumidor a los que van dirigidos los productos; **2)** los establecimientos en los que se venden los productos, y **3)** los canales de comercialización que utilizan.

Como puede advertirse, la marca solicitada como la inscrita protegen productos alimenticios de consumo masivo adquiridos por toda clase de público, hecho que propicia un riesgo de confusión en el consumidor al pretenderse proteger con el signo tal y como se solicita, productos iguales o similares a los de la marca inscrita (alimentos, clase internacional 29).

Desde este punto de vista, analizados en forma global y conjunta los signos en conflicto, ***M A EMBUTIDOS SAN RAFAEL*** y ***SAN RAFAEL (diseño)*** deriva la similitud gramatical, fonética e ideológica entre ambos, siendo que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad con el inscrito, además, al proteger ambos signos los mismos productos, aumenta el grado de confusión en el consumidor, que asociará los productos que se pretenden proteger con la marca de comercio **M A EMBUTIDOS SAN RAFAEL** con los productos protegidos por la marca de fábrica **SAN RAFAEL (diseño)**, y atribuirá indirectamente a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, por la similitud que guardan los vocablos.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Por las razones expuestas y concretamente en cuanto al cotejo de ambas marcas, este Tribunal avala la normativa aplicada, (artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), por el Registro **a quo**, para declarar sin lugar la solicitud de marca de comercio M A EMBUTIDOS SAN RAFAEL, ello, por cuanto esta instancia es del criterio que del análisis realizado, no surgen elementos suficientemente distintivos entre ambos signos que puedan hacer posible su coexistencia.

CUARTO: Sobre lo que debe resolverse. Examinada que fue la marca de comercio solicitada, ***MA EMBUTIDOS SAN RAFAEL*** con relación a la marca de fábrica inscrita ***SAN RAFAEL (DISEÑO)***, este Tribunal llega a la conclusión que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer de conformidad al numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que la marca de comercio solicitada es idéntica a la marca registrada SAN RAFAEL (DISEÑO). Por lo anterior, además de la ausencia de agravios por parte del recurrente que desvirtúen lo resuelto por el Registro, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Miguel Ángel Astúa Retana, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y ocho minutos cuarenta y tres segundos del dieciséis de mayo de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

QUINTO: En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el señor Miguel Ángel Astúa Retana, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas treinta y ocho minutos cuarenta y tres segundos del dieciséis de mayo de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa.- Previa constancia

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 Ortíz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Licda. Xinia Montano Álvarez