

**Expediente N° 2006-0280-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “LA NEGRITA” (DISEÑO)**

**Olman Leitón Quesada, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8886-04)**

## ***VOTO No 091-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil siete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, abogado, con oficina abierta en San Pedro de Montes de Oca, Barrio Dent, trescientos metros al norte, Edificio Lachner, tercer piso, oficina 301, portador de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial registral del señor Olmán Leitón Monge, mayor, soltero, empresario, vecino de Llano Grande de Cartago, frente a la Guardia Rural, portador de la cédula de identidad número uno-mil ochenta-seiscientos diecinueve, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, del ocho de marzo del dos mil seis.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que el señor Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición y calidades citadas, presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, una solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



para proteger y distinguir papas y yucas procesadas.

**SEGUNDO:** Mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, del ocho de marzo del dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por el Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”***

**TERCERO:** El señor Arnaldo Bonilla Quesada, el veinticuatro de mayo de dos mil seis, presenta *Recurso de Apelación*, contra la resolución citada en el resultando segundo, en el que manifiesta que dicha resolución no se encuentra ajustada a Derecho por una errada aplicación y restringida interpretación de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y la normativa conexas, y además señala que expresará su inconformidad en el tiempo procesal oportuno.

**CUARTO:** Mediante resolución de las nueve horas, seis minutos, veinticuatro

segundos, del doce de junio del dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial admite el recurso de apelación presentado.

**QUINTO:** Que por resolución dictada por este Tribunal a las diez horas, quince minutos del primero de febrero de dos mil siete, se procedió a dar audiencia al recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para presentar sus alegatos y pruebas de descargo; misma que fue debidamente notificada el dos de febrero siguiente y que no fue contestada.

**SEXTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Soto Arias; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista como tal, el siguiente:

**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**EL NEGRITO**”, en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, propiedad de Eugenio Palma Durán, inscrita según acta número 111521, desde el 23 de diciembre, de 1998, vigente hasta el 23 de diciembre de 2008, que protege maní tostado, papas tostadas en hojuelas, plátanos tostados en hojuelas, yuca tostada en hojuelas, chicharrón tostado, y semillas de marañón (ver folio 40).

**2.-** Que el señor Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades señaladas es apoderado especial del señor Olman Leitón Monge (ver folio 14).

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** No demostró la parte

apelante la existencia de antecedentes que le generen fama y notoriedad a la marca dentro del mercado costarricense.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca “**LA NEGRITA**”, por considerar que existe una posible asociación con la marca de fábrica inscrita “**EL NEGRITO**”, siendo que los productos de la marca solicitada tienen características similares a los productos que el signo solicitado desea proteger, y porque existe una similitud gráfica, fonética e ideológica entre ambos signos, y al contener éstos más semejanzas que diferencias, podría causar confusión en los consumidores al no existir aptitud distintiva suficiente que permita identificar e individualizar un signo del otro.

Por su parte, el recurrente basó sus agravios, en los siguientes aspectos: En primer término señala, que no considera ajustada a Derecho la resolución recurrida, debido a que “**LA NEGRITA**” (**DISEÑO**) como marca es para proteger y distinguir papas y yucas procesadas, y que se hallan posicionadas en el mercado costarricense desde hace ya bastantes años y, en la actualidad se pueden encontrar en cualquier supermercado del país, por lo que debe brindárseles una especial protección; dada la amplia clientela y gran prestigio de los productos de la marca “**LA NEGRITA**” en el comercio. Que con la marca “**LA NEGRITA**” su representado desea distinguir e identificar los productos para evitar el desvío de ventas causado por la confusión de clientes; lo cual es precisamente lo que se pretende evitar con el registro, dada la difusión y trayectoria de su representado que los produce. Que su representado posee antecedentes que demuestran que es un empresario reconocido y que como tal goza de fama y notoriedad dentro del mercado costarricense, por lo que tiene derecho a tramitar su solicitud de registro “**LA NEGRITA**” (diseño); según los términos de su solicitud, ya que con ello en nada transgrede la normativa sobre

marcas. Aduce, que entre la marca “LA NEGRITA” (diseño) y la marca “EL NEGRITO” existe una semejanza relativa en cuanto al valor nominal y no una igualdad como lo indica el Registro de la Propiedad. Que la marca de su representado es una marca mixta que contiene además de una denominación compuesta cual es la unión de las palabras “LA” + “NEGRITA”, escritas de forma creativa y novedosa, posee un elemento figurativo (**diseño**), con forma y colores llamativos, que en su conjunto identifica la marca desde el punto de vista auditivo y visual, por consiguiente, no solamente constituye una figura gráfica, sino una denominación, mientras tanto la marca “Negrito” es una marca denominativa sin más aditamento especial que la distinga, en comparación con “**LA NEGRITA**” que si posee una composición gráfica y denominativa que la diferencia de las demás, por lo que es cuestionable que se pueda causar confusión al público consumidor. Asimismo, aduce que el contenido conceptual entre ambas es distinto, dado que una hace referencia a lo MASCULINO en contraposición a la connotación FEMENINA de la marca cuya inscripción solicita. Señala que la marca debe verse en su conjunto, no solo la figura gráfica sino su totalidad, pues el consumidor no solo ve el nombre de la marca sino que aprecia el producto como un todo, como una unidad marcaria, en la psiquis del consumidor se hace una relación de todos los elementos de la marca: el diseño, el producto y el nombre de la marca.

**CUARTO: EN CUANTO A LA “MARCA”:** 1) La marca es un signo distintivo que se atribuye a ciertos bienes o servicios a efectos de distinguirlos de otros para que de esta forma puedan ser reconocidos y diferenciados dentro del mercado por los distintos consumidores y el público en general, esta idea de pensamiento es seguida por Ley 7978, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, según se desprende del artículo 2° que la define 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 y o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*, por lo anterior podríamos venir a establecer que la idea de inscribir una marca particular radica en la intención de agilizar y garantizar las distintas relaciones

comerciales y económicas que puedan venir a producirse en torno a un producto o servicio específico, de modo tal que se satisfagan las necesidades de los consumidores al adquirir los bienes y servicios de su preferencia sin posibilidad de incurrir en error, así como que se respete la prioridad que tiene en el mercado el titular de una marca al garantizársele un conocimiento particular de sus productos ante la colectividad y la distinción de éstos con respecto a los de la competencia, lo que deriva por sí en un beneficio económico. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS en su obra Derecho de Marcas, señala que la marca es: *“el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”*, en este mismo orden de ideas citan también los autores a DI LUCA que las define como *“...símbolo distintivo y orden de palabras con los que pueden distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor”* así como también a CHAVANNE Y BURSA quienes establecen que la marca es *“...un signo sensible colocado sobre un productos o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores...”*. **2)** Los distintos aspectos que deben ser objeto de análisis a la hora de aceptar o denegar la inscripción de una marca se encuentran debidamente regulados por los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 7978; por lo que debe cumplir con tres elementos característicos de los signos distintivos, a saber: **a) Perceptibilidad:** de modo que el signo pueda apreciarse mediante los sentidos, y así penetre en la psiquis del público. **b) Capacidad Distintiva:** que es considerada en doctrina como la función esencial de la marca, ya que da la posibilidad de que los compradores o clientes puedan identificarla y diferenciarla de las marcas de la competencia generando así una relación de lealtad con un determinado productor que se deduce en una relación económica, que resulta gratificante para ambas partes por cuanto el consumidor ve satisfecho sus intereses de consumo mientras que el productor ve satisfecho el interés económico generado por la remuneración obtenida por los productos que son puestos al mercado. En este sentido la Ley de Marcas en su artículo 8 inciso a) establece: *“...Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por*

parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.” c) **Susceptibilidad de representación gráfica:** que sería la posibilidad de registrar el signo en las oficinas de Propiedad Industrial, para garantizarle así la seguridad jurídica y la oponibilidad ante terceros como fruto de la publicidad registral que obtiene con su inscripción. En síntesis, una marca es susceptible de ser inscrita cuando al menos contemple estos aspectos y no violente las disposiciones que al respecto establece el ordenamiento jurídico.

**QUINTO: SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA.** La solicitud de inscripción de la marca



es rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado líneas arriba, por considerar que la marca indicada carece de aptitud distintiva, en razón de la similitud gráfica, fonética e ideológica existente entre ésta y la marca de fábrica inscrita “**EL NEGRITO**”, lo que podría en riesgo al consumidor de caer en confusión.

En cuanto a los alegatos esbozados por el señor Bonilla Quesada como representante de don Olman Leitón Monge, solicitante de la marca, referidos a la solicitud de la marca “LA NEGRITA” con relación a la preexistencia en el Registro de la marca “EL NEGRITO” debe partirse de que la marca de fábrica “**EL NEGRITO**”,

se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 23 de diciembre de 1998, vigente hasta el 23 de abril de 2008, todo lo cual obliga a realizar un cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de dichos signos.

De lo anterior se infiere, que es casualmente a partir de ese registro del signo distintivo correspondiente, que la ley comienza a protegerlo, imponiéndole, en nuestro caso, al mismo Registro de la Propiedad Industrial, la obligación de impedir el registro de cualquier nombre comercial o marca que sea igual o similar a otra ya inscrita y que pueda causar confusión en el público consumidor. La Ley de Marcas que nos rige establece que el derecho de una marca deriva no solamente de la inscripción, si no también por el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos. Esto es así, por cuanto el hecho de que un signo distintivo que se pretenda inscribir sea confundible con otro ya inscrito lo hace incapaz de otorgar distinción a la actividad que se pretende proteger. El Registro a quo fundamentó su resolución en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y este Tribunal estima conforme a derecho la resolución recurrida, en cuanto la misma declara sin lugar la inscripción del nombre comercial “**LA NEGRITA (DISEÑO)**”, ello, por cuanto no sólo se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también, la existencia de riesgo de confusión para el público consumidor, que podría producirse al consentir la coexistencia de ambas marcas, pues ambas se relacionan, en el sentido de que ambos signos protegen y distinguen “productos alimenticios” de una misma naturaleza, situación que lleva a un riesgo de confusión al consumidor.

Según la normativa transcrita en líneas atrás (artículo 8 inciso a) la marca cuya inscripción se solicita, al ser similar a la marca de fábrica inscrita, y al proteger, en ambos casos, actividades similares (productos de naturaleza alimenticia), generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de su inscripción por carecer de aptitud distintiva, con relación a la marca de fábrica

inscrita “**EL NEGRITO**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección por el Registro, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un servicio o producto, tal y como se indicó en líneas atrás. En este sentido, este Tribunal en resolución 36-2006 de las diez horas del 16 de febrero de 2006 estableció:

*“...no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente **distintividad** con respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate.”*

Aunado a lo anterior, se puede determinar que los términos de ambas marcas tienen similitud. Nótese que, si bien, la marca solicitada “**LA NEGRITA**” (**DISEÑO**) está compuesta de un texto conformado por (un artículo y un sustantivo) acompañado de un gráfico, lo que constituye un signo mixto y la marca de fábrica “**EL NEGRITO**” lo compone (un artículo y un sustantivo), variando únicamente en cuanto al género, sea femenino o masculino, sucede que el núcleo central de esas denominaciones lo constituyen no los artículos “**EL**” y “**LA**”, sino por el contrario los vocablos “**NEGRITA**” (**DISEÑO**) y “**NEGRITO**”, que es lo más sobresaliente y más llamativo en el nombre, y lo que en definitiva recordará el público consumidor, ya que los términos “**NEGRITA**” (**DISEÑO**) y “**NEGRITO**”, lejos de dar una distinción fonética y una apariencia gráfica totalmente distinta capaz de distinguir los signos cotejados, al grado de evitar cualquier error se asemejan demasiado.

Lo anterior, lleva a determinar a este Tribunal que tanto la marca “**LA NEGRITA**”

**(DISEÑO)** que protege y distingue “papas y yucas procesadas” como la marca de fábrica inscrita “**EL NEGRITO**”, que distingue “maní tostado, papas tostadas en hojuelas, plátanos tostados, yuca tostada en hojuelas, chicharrón y semillas de marañón”, tienen dentro de su actividad los servicios de “**productos de naturaleza alimenticia**” que constituye un elemento homogéneo, que no permite un grado de aptitud distintiva suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto fonético (en virtud del parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, tienen un sonido similar a la hora de pronunciarlos, a pesar de los artículos y la última sílaba) y gráfico (la cual se refiere a la expresión visual de los signos confrontados), desde el punto de vista ideológico, ambos signos tiene un parecido conceptual, similitud que impide al consumidor distinguir una de la otra. Negrito o Negrita, es un diminutivo de NEGRO ó NEGRA, por lo que el vocablo Negrito ó Negrita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro a quo cuando citando el Voto N° 136-2005, de las once horas, treinta minutos, del veintisiete de junio de dos mil cinco, dictado por esta Instancia, manifiesta:

*“(...) que ambas denominaciones (...) contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretendan registra provienen del mismo empresario”*

**SEXTO:** Es por todo lo anterior, que puede afirmarse que el registro de la marca “EL NEGRITO” le garantiza el derecho a su titular de su uso exclusivo y a la vez, le permite impedir que otros competidores en el mercado lo empleen para distinguir productos o servicios similares, evitándose así la competencia desleal entre empresarios y desde luego la confusión en el público consumidor, lo que en sí

impide la inscripción de “LA NEGRITA”, pues los productos o servicios amparados tanto por la marca solicitada como por la inscrita tendrían un destino o finalidad iguales, y circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien se podría ver confundido, posibilidad que a la luz de todo lo expuesto debe erradicarse de manera total. Al respecto, estima este Tribunal que la calificación efectuada a la solicitud de inscripción del nombre comercial “**LA NEGRITA**” (DISEÑO), se hizo en forma correcta por parte del Registro a quo, por lo que no existe motivo para revocar la resolución recurrida, tal y como lo requiere el recurrente, en virtud de que existe un riesgo de confusión que es lo que precisamente se pretende evitar al denegarse el registro del nombre comercial, no siendo el aditamento o expresión “**NEGRITA**”, suficientemente distintivo para eliminar el riesgo de confusión. Todo lo anterior se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*. (Lo subrayado es nuestro)

**SÉTIMO:** En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca “**LA NEGRITA**” (DISEÑO), sería en primer término consentir un quebranto de la normativa sobre marcas en perjuicio del señor Eugenio Palma Durán, titular de la marca de fábrica “**EL NEGRITO**” pues el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que el titular registral goza de derecho de exclusividad sobre el signo utilizado, con el cual podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los servicios que despliegan ambas marcas proceden de la misma empresa.

Bajo esa óptica, resulta importante reiterar, que la marca “**LA NEGRITA**” (**DISEÑO**) cuya inscripción se solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, ya que resulta muy similar a la marca de fábrica “**EL NEGRITO**”, en tal sentido considera este Tribunal que al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre los signos cotejados, se concuerda con el a quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por el señor Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición citada, fundamentados en los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978.

**OCTAVO:** Finalmente, cabe advertir, que lo expresado en el escrito de agravios (ver Hecho Primero párrafo tercero del Recurso de Apelación, visible a folio 29 del expediente) por el señor Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición y calidades indicadas, resulta una argumentación inadmisibles, ya que de la documentación que consta en autos, queda claramente establecido (tal y como se indicó en el acápite segundo), que éste no acreditó prueba en la que se demuestre que su representado goza de fama y prestigio en el mercado costarricense.

**NOVENO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial del señor Olman Leitón Monge, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y cinco minutos, del ocho de marzo de dos mil seis, la que en este acto se confirma.

**DÉCIMO: 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, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, jurisprudencia y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial del señor Olmán Leitón Monge, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y siete minutos, del nueve de marzo de dos mil seis, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias***