



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0425-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “

”

**QBCO. S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-3435)**

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

### ***VOTO N° 1052-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta minutos del primero de diciembre de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, mayor, divorciada, cédula de identidad 1-1066-601, en su condición de apoderada especial de **QBCO. S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:46:49 horas del 8 de mayo de 2015.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de abril del 2014, la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS** de calidades y condición citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, para proteger y distinguir en clase 30: Té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,



harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, pastas, galletas.

**SEGUNDO.** Por medio del auto de las 15:10:10 horas del 26 de febrero del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la solicitud marcaria, indicando al solicitante que existen



inscritas las marcas:

y

Por lo tanto de acuerdo con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo solicitado, se encuentra contenido en el signo inscrito, pudiendo ocasionar confusión o error en el público consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos, y además pretende proteger productos que se encuentran contenidos en la lista de la marca registrada en clase 30.

**TERCERO.** Mediante resolución dictada a las 10:46:49 horas del 8 de mayo de 2015, 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.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo de 2015, María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa **QBCO S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este tribunal el 17 de setiembre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.




**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**


**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevantes para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Marca de fábrica y comercio “” propiedad de STCR (COSTA RICA) TRUST AND ESCROW COMPANY LIMITED, S.A., bajo el registro número 202754, inscrito el 13/08/2010 y vence 13/08/2020, para proteger: "Arroz"; en la clase 30 internacional.



2. Marca de fábrica y comercio “” propiedad de C.R. FINANCIAL LEASING SERVICES S.A., bajo el registro número 202646, inscrito el 13/08/2010 y vence 13/08/2020, para proteger: " Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”; en la clase 30 internacional.



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en virtud de determinar del análisis y cotejo realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que entre los signos marcarios existe identidad al compartir términos similares, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que el análisis comparativo de las marcas a nivel fonético, gráfico e ideológico presenta semejanza, además de que pretenden la protección y comercialización de productos similares y relacionados. En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de sus Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa **QBCO S.A.**, en su escrito de agravios alega en términos generales; que la marca solicitada se trata de un signo mixto por lo tanto debe ser analizada en su conjunto, tal análisis indica que el signo solicitado es distintivo. La marca solicitada posee elementos que al ser analizados conjuntamente como dispone la legislación marcaria, hace que se diferencie de las marcas registradas. El elemento predominante de la marca solicitada es el figurativo, los consumidores en el acto de consumo no se van a dejar llevar únicamente por el nombre de la marca, sino que le otorgan de inmediato un valor más importante a la figura que a la parte denominativa. El término SUR es de uso común para alimentos, por evocar la idea de localización geográfica. La marca registrada coexiste actualmente con otras marcas en forma pacífica, tal y como lo demuestra la búsqueda realizada ante el Registro de la Propiedad Industrial. La marca solicitada y las marcas registradas no son fonética, gráfica ni ideológicamente similares, por lo cual pueden coexistir en el mercado.



**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. IDENTIDAD DE LOS SIGNOS Y RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** Nuestra normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando guarde similitud con otro anterior. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, o generar un riesgo de asociación sobre el origen empresarial de dichos productos o servicios.



En el caso bajo estudio, resulta claro que se trata de signos mixtos [ ,



, ], porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos.

Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en Voto No. 1142-2009 de las 8:55 horas del 16 de setiembre de 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe de previo, determinarse cuál de los elementos; sea el denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas contrapuestas, resulta predominante; esto es, cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor.



Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo a sus características, puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

Así las cosas, es frecuente que por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas.

Aplicado lo anterior al caso concreto, resulta evidente que el elemento preponderante, sea; hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público, es el denominativo, y, por consiguiente, en este caso, debe evitarse el cotejo de los diseños que acompañan los signos bajo análisis, que a todas luces son diferentes. En ese sentido no lleva razón el apelante al pretender que el elemento figurativo es el predominante en el signo solicitado, donde lo es el denominativo **DEL SUR**.



En conclusión, deben cotejarse los términos “**DEL SUR**”, que constituye la parte preponderante del signo solicitado y se encuentra contenido totalmente en los registrados “**HACIENDA DEL SUR**”, resultado de lo cual es evidente la identidad de la partícula principal del término solicitado, a todas luces denota identidad a nivel gráfico, fonético y especialmente ideológico, por cuanto imprimen la misma idea y será ésta la que recordará con mayor facilidad el consumidor, la procedencia geográfica de los productos.

Cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 24 inciso e) del reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza del cotejo de los signos, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. En el presente caso, ambas marcas protegerían los mismos productos de la clase 30 y ello, evidentemente, creará riesgo de confusión y asociación.

En razón de todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la autoridad registral está obligada a proteger el signo inscrito, en contra del propuesto, no se puede permitir el registro de signos idénticos o semejantes a los ya registrados, la parte denominativa de la marca propuesta resulta semejante a las registradas.

El hecho que existan marcas registradas en clase 30 que contengan en su denominación el término SUR no es vinculante para la presente resolución, cada caso se resuelve de forma independiente, donde los supuestos de hecho varían de un caso a otro y de ahí resultados disímiles.

Consecuencia de lo cual, este Tribunal arriba a la conclusión de que no son atendibles los alegatos esbozados por el apoderado de la empresa solicitante ya que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados, haciendo imposible su coexistencia registral, por cuanto



la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que ofrecen ambas marcas y por ello lo que procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la sociedad **QBCO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:46:49 horas del 8 de mayo de 2015, la cual se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la empresa **QBCO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:46:49 horas del 8 de mayo de 2015, la que en este acto 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.** -

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**