



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0405-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “DRAGON FIRE (34)

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-2227)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1073-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con cuarenta y cinco minutos del diez de octubre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, abogada, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad domiciliada en Panamá, Ciudad Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del catorce de mayo del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de marzo del dos mil trece, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica el signo “**DRAGON FIRE**” en clase **34** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “tabaco, artículos para fumadores, cerillas”.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las trece horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del catorce de mayo del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.



TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, el veintidós de mayo del dos mil trece, la representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, interpuso recurso de apelación, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cincuenta y dos segundos del veintisiete de mayo del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez 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 mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



COPRODISA COSTA RICA S.A. la marca de fábrica bajo el registro número **166954**, desde el 10 de abril del 2007, vigente hasta el diez de abril del 2017, en clase **34** Internacional, la que protege y distingue: “tabaco, artículos para fumadores y cigarrillos”. (Ver folio 36).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que la marca solicitada es inadmisibles por derechos de terceros, ya que del cotejo con el distintivo inscrito se comprueba que hay similitud lo cual podría causar confusión en los consumidores a no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, lo que afecta el derecho de elección y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger. Por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente en su escrito de agravios, argumenta, que no hay similitud gráfica, pues la palabra que resulta adicional en la marca solicitada le otorga diferencia evitando confusión, ambas marcas resultan distintas cada una constituida por un número diferente de palabras, por ende no ostentan similitud fonética, la pronunciación del conjunto es claramente diferente y esa combinación de palabras le proporciona precisamente la diferencia ideológica que las hace diferenciables una de la otra. La marca DRAGON FIRE es distinta e inconfundible respecto de la inscrita, capaz de ser identificada individualmente por el consumidor sin asociación directa con alguna otra marca o empresa de terceros.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. En el presente proceso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, en el sentido de llegar a asociar al titular del signo inscrito con la empresa del signo solicitado.

En ese sentido en la composición de los signos, el inscrito “**DRAGON (diseño)**” en clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, que protege “**tabaco, artículos para fumadores y cigarrillos**”, y el pretendido “**DRAGON FIRE**” en clase 34, para proteger y distinguir: “**tabaco, artículos para fumadores, cerillas**”, como puede apreciarse los productos que



protegen son los mismos, y los signos son similares. El elemento denominativo gira alrededor de la palabra “**DRAGON**” siendo éste el factor tópico o preponderante que el consumidor reconocerá en el mercado. El que se agrega “**FIRE**” constituye ser un elemento secundario que no viene a diferenciar e individualizar dichas marcas. Bajo ese conocimiento ambas presentan una composición **gráfica** muy similar. **Fonéticamente**, tienen una pronunciación muy parecida e **ideológicamente** remiten al mismo concepto de un dragón, por lo que se genera un riesgo de confusión.

Con fundamento en lo anterior, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que pretende inscribirse de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión.*” De manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera en violación a lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero, e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Por lo anteriormente indicado no lleva razón la representación de la empresa solicitante y apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como se analizó la marca pretendida es inadmisibles por razones extrínsecas.

Como consecuencia de las consideraciones y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a la trece horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del catorce de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción



de la marca de fábrica “**DRAGON FIRE**”, en clase **34** de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a la trece horas, treinta y cinco minutos, cincuenta y ocho segundos del catorce de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica “**DRAGON FIRE**”, en clase **34** de la Clasificación Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33