



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0332-TRA-PI-593-09

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “LINK”
(DISEÑO)**

MERCADEO UNIDO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8656-02)

Subcategoría: Marcas y otros signos

VOTO No. 1199-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, cincuenta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Rober Cristian van der Putten Reyes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de residencia número setecientos cuarenta y dos-ciento once mil ciento veintinueve-cuatrocientos treinta, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza **MERCADEO UNIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento un mil setecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiocho minutos, doce segundos del veintitrés de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de noviembre de dos mil dos, el Licenciado **Robert Cristian Van der Putten Reyes**, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa **MERCADEO UNIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de la inscripción de la marca de fábrica



y de comercio en clase 16 de la Clasificación Internacional, para distinguir y proteger bolsas para sandwiches.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de agosto de dos mil tres, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC.**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Que mediante la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiocho minutos, doce segundos del veintitrés de marzo de dos mil nueve, se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / (...) SE RESUELVE: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CENTRAL AMERICA BRANDS, INC. contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio LINK (DISEÑO)” en clase 16 Internacional, presentada por la empresa MERCADEO UNIDO S.A., la cual se deniega (...)***”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de abril de dos mil nueve, el Licenciado Robert Cristian van der Putten Reyes, en representación de la empresa **MERCADEO UNIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida.

QUINTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal prohija el elenco de hechos probados esbozados por el Registro a-quo, con las siguientes salvedades: El fundamento documental del “Hecho Probado 2.”, se encuentra visible a folios 176 a 180 y 190 a 196.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Al igual que el **a quo**, este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS, INC.**, contra la



solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio , en clase 16 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir bolsas para sandwiches, presentada por la empresa **MERCADEO UNIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se deniega, por considerar que la disposición del diseño, así como sus colores, es similar tanto en la marca solicitada como



en la marca inscrita , registro número 130588, a nombre de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS, INC.**, presentando además, la misma proporcionalidad en cuanto al tamaño de los elementos que las componen, así como que los productos que se protegen y los canales de comercialización son de una naturaleza muy similar, lo que pone en riesgo de confusión a los consumidores, puesto que al momento de adquirir los productos en el comercio, tendrían que acudir a un mismo tipo de establecimiento en el cual los productos se encuentran en



la misma área, existiendo similitud entre las marcas en conflicto desde el punto de vista gráfico y visual, en virtud de su conformación, disposición de elementos y utilización del color.

En relación a los signos marcarios inscritos bajo los registros 137411, 137412, 137413, 130580, 130581 y 130582, inscritas a nombre de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS, INC.**, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial determinó que dichos signos distintivos poseen suficientes elementos gráficos que permiten distinguirlos tanto en su ubicación de los colores, como a las figuras que los acompañan, por lo que no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y éstas.

Por su parte, la empresa apelante, quien no presentó agravios ante este Tribunal, alega que la marca **LINK (DISEÑO)**, está compuesta de dos elementos; a saber la expresión original LINK y el diseño que la acompaña, ocurriendo que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución que se impugna, omitió referirse a la existencia de la marca registrada bajo el número 139654 y vigente hasta el seis de agosto de dos mil trece, por lo que su representada ostenta derechos y facultades suficientes para solicitar su registro con un nuevo diseño.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptual, que hace surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo anterior, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden



provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto que hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

Como consecuencia de lo señalado en líneas atrás, resulta importante decir, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tiene un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, podríamos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO. Confrontada la marca



solicitada



y la inscrita

, en forma global y conjunta, como lo establece el

inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, contrario a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna que provoque la no registración de la marca solicitada.

La marca “**LINK**” (**DISEÑO**) solicitada y la marca “(**DISEÑO ESPECIAL**)” inscrita a nombre de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS, INC.**, son signos distintivos diferentes entre sí, no hay riesgo de confusión y no se advierte que exista similitud gráfica y visual, que sea motivo para impedir la inscripción pretendida, toda vez que el diseño de la que se



pretende registrar, consiste en un logo con la palabra “**LINK**” escrita en color verde, dentro de un rectángulo de color morado en el centro, figura geométrica que se encuentra dentro de un diseño circular grande y dentro de éste otros círculos, intercalando los colores rojo y amarillo, destacándose en su parte inferior, una franja morada, en la que aparecen las palabras en color verde “**BOLSAS PARA SANDWICH**”. En su parte inferior, el diseño también contiene el dibujo de un sándwich, lo que refuerza conceptualmente el uso del producto protegido.

Por su parte, con la marca inscrita bajo el registro número 130588, no hay posicionamiento del nombre de la marca, al estar formada únicamente por un diseño, que es totalmente distinto al del signo que se pretende registrar, ya que contiene dos figuras geométricas circulares en colores anaranjado y amarillo una sobre la otra, con dos cintas en forma rectangular en color azul una sobre la otra, con un lazo en el centro también de color azul.

Al respecto, es de importancia resaltar que la comparación desde un punto de vista ideológico representa un elemento relevante, aspecto que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre los signos marcarios. Esa semejanza, se presenta cuando al cotejar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que los consumidores puedan distinguir entre ellas, situación que no se da en el caso bajo examen, ya que no existe la posibilidad de que el público consumidor de los productos de la marca solicitada; a saber: “*Bolsas para sandwiches*”, pueda pensar que está adquiriendo los productos de la marca inscrita: “*vajillas plásticas*”, o bien, de la empresa opositora **CENTRAL AMERICA BRANDS, INC.**, productos que a nivel nacional se conocen, además, como se indicó anteriormente, ambos signos distintivos son diferentes desde el aspecto gráfico y visual, de ahí, que este Tribunal no comparte lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando señala que:

“De lo anterior resulta evidente que existe gran similitud entre las marcas en conflicto desde el punto de vista gráfico y visual, en virtud de su conformación, disposición de elementos y utilización del color, por lo que se considera que la marca solicitada es susceptible de producir confusión al público consumidor a la hora de identificar los



productos, lo cual dificultaría la correcta diferenciación de los productos de la marca solicitada con respecto a los de las marcas inscritas. Por tanto no es procedente la coexistencia registral de los signos en conflicto (...)”

En razón de ello, este Tribunal contrario a lo resuelto por el Registro **a quo**, es del criterio que la marca **“LINK” (DISEÑO)** solicitada goza de distintividad intrínseca y extrínseca. Sobre este aspecto, el tratadista Jorge Otamendi, señala:

“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca, que tiene para poder ser marca. La marca, como ya vimos, tiene que poder identificar un producto de otro. Por tanto no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”, Lexis Nexos, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada, pág. 27).**

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Al determinar esta instancia que efectivamente la marcas enfrentadas pueden coexistir y que la solicitada no contraviene el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo que procede es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Roberto Cristian van der Putten Reyes**, en representación de la empresa **MERCADEO UNIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiocho minutos, doce segundos del veintitrés de marzo de dos mil nueve, la cual se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentada de la marca de fábrica y de comercio **“LINK” (DISEÑO)**, en clase 16 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Roberto Cristian van der Putten Reyes**, en representación de la empresa **MERCADEO UNIDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiocho minutos, doce segundos del veintitrés de marzo de dos mil nueve, la cual se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite de la inscripción presentada de la marca de fábrica y de comercio **“LINK” (DISEÑO)**, en clase 16 de la Clasificación Internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado, no lo impidiere. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.