



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-642-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca “SAN ANTONIO”DISEÑO

CONSORCIO DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1187-09)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.1360-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas del veintiséis de octubre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el señor Warren Antonio Bonilla Jiménez, mayor, casado una vez, administrador de empresas, vecino de Coronado, cédula de identidad número 9-00200-902, en su condición de apoderado de la empresa **CONSORCIO DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A. (CONEXU S.A.)**, cédula de persona jurídica 3-101-058216, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintiséis de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diez de febrero de dos mil nueve, el señor Warren Antonio Bonilla Jiménez, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca “SAN ANTONIO MERMELADAS (DISEÑO)”, para proteger y distinguir mermeladas y jaleas, en clase 29 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que mediante auto de las once horas, veintisiete minutos y veintinueve segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “SAN ANTONIO”, en clase 30, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las quince horas, cincuenta y cuatro minutos y treinta y seis segundos del veintiséis de marzo de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Warren Antonio Bonilla Jiménez, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de abril de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. 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 el Juez Méndez Vargas, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:



Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR, se encuentra inscrito el signo distintivo “SAN ANTONIO”, bajo el acta de registro número 163852, desde el 24 de noviembre de 2006 y hasta el 24 de noviembre de 2016, para proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional azúcar y miel. (Ver folios 38 al 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “SAN ANTONIO MERMELADAS” DISEÑO, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicha entidad, se trata de un término similar a la marca inscrita “SAN ANTONIO”, presentándose así similitud de identidad, además de tratarse de productos relacionados entre sí, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor, por lo que no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de apelación y el de expresión de agravios, la empresa argumentó que entre la marca solicitada y la inscrita no existe riesgo de confusión, ni audición ni cotejo marcario desde todo punto de vista mercadológico, que tienen un logotipo diferente y los productos solicitados en clase 29 son mermeladas y el Ingenio San Antonio tiene el registro en clase 30 para la protección de mieles y azúcares.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “SAN ANTONIO MERMELADAS”



DISEÑO, con la marca inscrita “**SAN ANTONIO**”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, estableciéndose así tal prohibición en protección del público consumidor. En este sentido, se señala que “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Civitas Editores, España, p. 288).

De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “*...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...*” (FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, “**Fundamentos del Derecho de Marcas**”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).



QUINTO. Con base en lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de comercio solicitada “**SAN ANTONIO MERMELADAS**” **DISEÑO**, guarda semejanza gráfica y fonética con la inscrita “**SAN ANTONIO**”, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre los signos, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en conjunto de ellos, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales y partiéndose de que en la marca solicitada el término **SAN ANTONIO** resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto, se determina, con respecto al carácter gráfico, que sí se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, pues la solicitada reproduce los mismos vocablos con el cual la inscrita con anterioridad, distingue sus productos, siendo la única diferencia la aureola sobre la letra A y el fondo de las letras O que lo tienen cubiertos la primera en amarillo y la segunda en rosa, colores que se reservan, que es irrelevante para darle distintividad a la marca que se pretende inscribir.

Por ende, el diseño sometido a estudio no diluye la identidad existente entre los signos, presentándose también en el aspecto fonético similitud, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita es susceptible de crear riesgo de confusión.

SEXTO. Consecuentemente, la advertida semejanza entre las marcas y el pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita impide otorgar lo pedido por el recurrente, pues podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la



similitud que guardan las marcas y relación de los productos, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege azúcar y mieles y la solicitada pretende distinguir mermeladas y jaleas, por lo que estando los listados de productos relacionados entre sí, aunque se ubiquen en diferentes clases según la Clasificación Internacional de Niza, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público.

Así, al advertirse que existe similitud gráfica y fonética entre los signos y al estar los productos que pretende distinguir la marca solicitada y los distinguidos por la inscrita relacionados, considera este Tribunal que el signo propuesto es susceptible de crear confusión al consumidor ya que podría confundirse sobre el origen empresarial de los productos y eventualmente atribuirles el mismo origen.

SETIMO. Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley citada, la LIGA AGRICOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE AZUCAR, titular de la marca inscrita “**SAN ANTONIO**”, desde el 24 de noviembre de 2006 según se constata de la certificación emitida por el Registro Nacional a folios 38 al 40) del expediente.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, por lo que los agravios indicados por el representante de la empresa solicitante, no pueden ser acogidos.



Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca solicitada “**SAN ANTONIO MERMELADAS DISEÑO**” frente a la inscrita no presenta elemento alguno que le otorgue distintividad, ya que resulta gráfica y fonéticamente similar a la inscrita y en cuanto a los productos que solicita proteger están relacionados, en tal sentido estima este Tribunal que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca y los productos, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse en el consumidor de coexistir en el mercado ambas marcas.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el señor Warren Antonio Bonilla Jiménez, en representación de la sociedad **CONSORCIO DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A. (CONEXU S.A.)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintiséis de marzo de dos mil nueve, la cual se confirma.

NOVENO. 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 N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el señor Warren Antonio Bonilla Jiménez, en representación de la sociedad **CONSORCIO DE EXPORTACION UNIVERSAL S.A. (CONEXU S.A.)**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, treinta y seis segundos del veintiséis de marzo de dos mil nueve, la cual 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.