



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0878-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “LIZA”

CARGILL INCORPORATED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5171-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 200-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su condición de apoderado de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos, diecisiete segundos del treinta de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de junio de 2012, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LIZA”**, en **Clase 30** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: **“Aderezos, mayonesas, pastas de tomate, salsas a base de tomate, salsa de tomate (kétchup), productos a base de tomate”**.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y nueve minutos, diecisiete segundos del treinta de julio de dos mil doce, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, en virtud de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la falta de un elenco de hechos demostrados, este Tribunal enumera con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 14 de junio de 2004 y vigente hasta el 14 de junio de 2014, la marca “**DOÑA LISA (DISEÑO)**” en el Registro No. **147949**, cuyo titular es **ARROCERA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.**, para proteger y distinguir “ *Té, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, cacao*” en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, (ver folio 16).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, ya que al analizarlo con la marca inscrita, se advierte que entre ellas hay identidad y que protegen productos similares en la misma clase 30, lo que puede provocar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente fundamenta sus alegatos en que ya tiene inscrito un signo idéntico en clase 29, sin que se produzca confusión y tampoco se haya causado un perjuicio al signo inscrito “PRODUCTOS DOÑA LISA”. Agrega que la inscrita tiene elementos adicionales que introducen diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico. En razón de dichas afirmaciones solicita sea revocada la resolución que recurre y se ordene continuar con el trámite de su solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; que tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el



derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, al observar los signos en pugna “LIZA” y “DOÑA LISA”, es indiscutible que existe similitud entre ambos, por cuanto el término predominante en el inscrito es el vocablo “**LISA**”; es decir, que de aceptarse el registro propuesto, éste quedaría contenido en su totalidad en el inscrito. Aunado a ello, ambos protegen productos ubicados en la misma clase 30 y que están estrechamente relacionados entre sí porque el inscrito lo es, entre otros, para *mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especies*, en tanto que el propuesto lo es, entre otros, para *aderezos, mayonesas, pastas de tomate, salsas a base de tomate, salsa de tomate (kétchup)*, dado lo cual es clara la similitud también en su objeto de protección.

Así las cosas, concluye esta Autoridad que el expediente bajo estudio se encuentra a derecho en cuanto a la parte procedimental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en lo referente a la parte sustantiva coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a que no es posible otorgar la protección registral solicitada, ya que no existe la suficiente distintividad para que puedan coexistir ambos signos en el mercado y conforme al fin público establecido en el artículo 1 de la ley de citas y lo estipulado expresamente en su artículo 8, incisos a) y b), es deber de la Institución Registral proteger la marca inscrita y en consecuencia debe este Tribunal confirmar la resolución apelada.

Dado lo anterior, no son de recibo los agravios del apelante, y por ello este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos, diecisiete segundos del treinta de julio de dos mil doce.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **CARGILL INCORPORATED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos, diecisiete segundos del treinta de julio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo “**LIZA**”, solicitado por la apelante. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33