

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0773-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PILON”**

**EL PELON DE LA BAJURA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 485-2008)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 224-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las once horas del nueve de marzo del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, costarricense, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa el **EL PELÓN DE LA BAJURA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida y existente conforme las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero dos mil quinientos cincuenta y un, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, ocho segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** En fecha diecisiete de enero del dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872,

San José, titular de la cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, actuando como apoderado especial de la empresa **ROWLAND COFFE ROASTERS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Florida, Estados Unidos de América, domiciliada en 5605 NW 82nd Avenue, Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América, solicita se inscriba la marca de fábrica “**PILON**”, en la **clase 30** de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “**CAFÉ**”.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días uno, dos y cinco de junio del mil seis, en las Gacetas números ciento cinco, ciento seis y ciento siete, y dentro del plazo conferido, el Ingeniero Civil Carlos Manuel González Alvarado, mayor, casado, ingeniero civil, costarricense, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ciento sesenta-seiscientos sesenta, en la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **EL PELÓN DE LA BAJURA SOCIEDAD ANÓNIMA** formuló oposición al registro de la marca de fábrica “**EL PILÓN**” en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **ROWLAND COFFEE ROASTERS INC**, por considerar que la misma guarda semejanza con sus marcas “**TÍO PELÓN**” (**DISEÑO**), inscritas bajo el registro 130984 y 126096, las cuales según manifiesta son famosas, por lo que a fin de evitar el riesgo de asociación o confusión sobre el origen empresarial de los productos y aprovechamiento injusto de dicha fama, solicita se declare con lugar la oposición y se deniegue el registro de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que a las nueve horas, cuarenta minutos, ocho segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)”, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **EL PELON DE**

*LA BAJURA S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “PILÓN”, en clase 30 Internacional, presentada por Victor Vargas Valenzuela en representación de Rowland Coffee Roasters Inc, la cual se acoge (...)”*

**CUARTO.** En fecha cuatro de setiembre del dos mil ocho, la representación de la empresa **EL PELÓN DE LA BAJURA SOCIEDAD ANÓNIMA**, planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada.

**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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal avala los hechos probados I, II (apartes 1, 2 y 3), III (apartes 1 y 2), de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra en los folios 102 a 107 y 118 a 123 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal avala el hecho no probado 1, pues, no consta en el expediente que la empresa oponente haya demostrado la notoriedad o fama alegada.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en

consideración lo dispuesto en el artículo 2 y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada, determinó conforme lo indicado en el considerando cuarto de la presente resolución, que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado “PILÓN” y las marcas inscritas por la empresa oponente reseñadas en el resultando Primero Punto II, de la resolución recurrida.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que:

*“(...) El Registro no apreció correctamente la prueba aportada. Se aportó al expediente certificación de la Res. N° 578-2002 de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de las 11:10 horas del 3 de junio del 2002 (documento D). En esa resolución firme el Tribunal declara que es un hecho notorio que en el mercado nacional [el arroz] TIO PELON es famoso. El Tribunal ratificó esa declaración en los votos 034 y 072 del año 2006 (...) Empece al reconocimiento de la condición de notoriedad de la marca TIO PELON, confirmada por el TRA, es raro que el Registro dijera que esa condición carecía de relevancia para la resolución de este conflicto. No compartimos esta posición del Registro, porque la protección de las marcas notorias fue ampliada por el artículo 16. 3 de los ADPIC (...) La conexión que existe entre el arroz TIO PELON y el café PILON es fuerte y evidente: ambas protegen alimentos de origen vegetal, en la misma Clase 30 del nomenclátor (...) Otro descuido del Registro es afirmar que no existe ningún grado de similitud entre los signos en conflicto (...) La similitud que hay es innegable, y por eso el uso y registro de la marca PILON conlleva un injustificado debilitamiento de la marca fuerte TIO PELÓN y pérdida de su potencial publicitario (...).*

**CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** 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.

Confrontada la marca solicitada y las inscritas, 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, no observa este Tribunal que se de la similitud señalada por la empresa apelante y mucho menos la dilución de las marcas inscritas.

El signo solicitado “**PILON**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “**café**” y las marcas inscritas “**ARROZ TÍO PELON**”, con números de registro número **130984** y **126096**, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “**arroz en grano**”, ambas a nombre de la empresa **EL PELON DE LA BAJURA SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Del estudio comparado del signo solicitado y las marcas inscritas de la empresa opositora, se establece con respecto al carácter *gráfico*, que entre ellas existe una evidente diferenciación, pues la marca “**PILÓN**” solicitada está conformada por un solo vocablo y las inscritas “**ARROZ TÍO PELON (DISEÑO)**”, por tres palabras y una figura (conformado por el rostro de un hombre, es decir, de un tío con bigote, barba, con sombrero de lona, y pelón, de tal forma que no existe similitud en la denominación de los signos enfrentados, y por ende no hay riesgo de confusión.

Desde el punto de vista *fonético*, tenemos, que la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia de las marcas vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

Igualmente, el contenido *ideológico o conceptual* representa un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar las marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que la expresión “**PILÓN**” de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., P. 1760, se define: “*Pilón (...) //2 Especie de mortero de madera o de metal, que sirve para majar grano u otras cosas// (...)*” y “**ARROZ TÍO PELON (DISEÑO)**, siendo, que los vocablos “arroz”, “tío” y “pelón”, de acuerdo al Diccionario indicado, páginas 217, 2179 y 1718, se definen por su orden como: “*Arroz (...) Planta anual propia de terrenos mu húmedos, cuyo fruto es un grano oval rico en almidón*”, “*Tío (...) Respecto de una persona hermano o hermana de su padre o madre*” y “*Pelón, na (...) Que no tienen pelo o tiene muy poco pelo*”, como puede apreciarse no evocan la misma cosa.

Así, las cosas una vez analizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal no encuentra similitudes tales que puedan llevar a confusión a los consumidores haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, pues cabe sostener, que las marcas bajo estudio son disímiles desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, por lo que no es de recibo lo aducido por el representante de la empresa apelante cuando manifiesta en el escrito de apelación que “*La similitud que hay es innegable, y por eso el uso de la marca PILON conlleva un significativo debilitamiento de la marca fuerte TIO PELÓN y pérdida de su potencial publicitario*”.

Por otra parte, es importante señalar, que aunque los signos confrontados, se ubican en la misma clase dentro de la Clasificación Internacional de Niza, distinguen y protegen productos destinados a la misma utilización, sea, alimentos de consumo masivo, sin embargo, a pesar de

ello, la marca solicitada “**PILON**” es para proteger y distinguir “café”, mientras que las marcas inscritas es para proteger y distinguir “arroz en grano”, comprobándose, que esos productos son diferentes para el consumidor, por otra parte, éstos se encuentran ubicados en anaqueles distintos en el supermercado, lo que permite a los consumidores poder reconocer los productos de cada titular, por lo que resulta ilógico pensar que el consumidor de café vaya a confundirse al momento de adquirir dicho producto con el producto que identifican las marcas inscritas, cual es el arroz en grano. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca “**PILON**” no pueden confundirse con los de las marcas debidamente inscritas “**ARROZ TÍO PELON (DISEÑO)**”, por cuanto los productos que protegen no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes, y los mismo, son aplicables a diferentes finalidades, por lo que entre ellos no puede establecerse conexidad.

Por último, tomando en cuenta las diferencias entre la marca solicitada y las inscritas, considera este Tribunal que los signos pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos desde el aspecto gráfico, fonético e ideológico, así, como de los productos que protegen, lo que permite descartar la posibilidad de riesgo de confusión en el consumidor que los solicite, ni se dislumbra la posibilidad que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de las marcas enfrentadas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial.

**QUINTO.** Respecto a la notoriedad de las marcas inscritas aducida por el representante de la empresa recurrente, ha de indicarse que de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”. De la documentación aportada al expediente, dicha característica no fue acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de las marcas en el mercado nacional, toda

vez, que no prueba ni el sector pertinente, ni concretamente, que los productos “arroz en grano” protegidos por las marcas “**ARROZ TÍO PELÓN**”, están notoriamente posicionados en el mercado, a efecto de compararlo con el signo solicitado, por lo que no se puede concluir que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal agravio.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica “**PILON**” no presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas inscritas “**ARROZ TÍO PELÓN (DISEÑO)**”, registros números 130984 y 126096, y consecuentemente no existe posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **EL PELÓN DE LA BAJURA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, ocho segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho, la que en este acto confirma.

**SÉTIMO. 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa **EL PELÓN DE LA BAJUTRA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta minutos, ocho segundos del veintiséis de agosto del dos mil ocho, la que en este acto confirma. 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



***DESCRIPTORES***

**Oposición a la inscripción de la marca**

**Tg. Inscripción de la marca**

**TNR. 00.42.38**