



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-658- TRA-PI-

Solicitud de inscripción del signo “Pic Nic (comida campestre)”

CENTRAL AMERICA BRANDS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-5573)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 251-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del trece de marzo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de Alajuela, portadora de la cédula de identidad número dos cuatrocientos noventa y seis trescientos diez, apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y siete minutos doce segundos del tres de setiembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de junio de dos mil trece, por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades indicadas al inicio solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Pic Nic (comida campestre)” para proteger y distinguir en clase 21 internacional: *“platos y vasos desechables.”*

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas treinta y siete minutos doce segundos del tres de setiembre de dos mil trece, resolvió ***“(…) I) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada…”***



TERCERO. Que la Licenciada Sara Sáenz Umaña apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS INC**, presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y siete minutos doce segundos del tres de setiembre de dos mil trece y por ese motivo conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación 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 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo, cuyo titular es **LIONS GATE MANAGEMENT INC**.



- 1)  bajo el registro número 154857 para proteger en clase 21 internacional: “Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapeados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; instrumentos y materiales de limpieza; viruta de hierro; cristalería, porcelana y loza no incluídos en otras clases; vidrio en bruto o semi



elaborado; platos, vasos y cubiertos desechables. Inscrito el 18 de noviembre de 2005 y vigente hasta el 18 de noviembre de 2015.(Ver folio 20)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos con tal carácter para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción presentada por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, al considerar que en ese Registro se



encuentra inscrita la marca  indicando que al realizar el cotejo a nivel gráfico determina que el signo solicitado es idéntico al inscrito, en cuanto al cotejo fonético determinó que la pronunciación de ambos signos es igualmente similar, rechazando su inscripción por considerar que al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, podría causar confusión en los consumidores, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos los cuales se reconocen a través de su inscripción.

La apelante en su escrito de agravios señala que el signo solicitado es “Pic Nic comida campestre” y el signo contrapuesto es “Pic Nic TERMO QUALITY”, que como puede observarse ambos signos resultan sustancialmente distintos, señalando que existe diferencia a nivel gráfico, fonético e ideológico indicando que en el aspecto ideológico nada tiene que ver el significado del término “pic-nic comida campestre” con el de “calidad de termo pic nic”, agregando que las similitudes que se alegan entre los signos contrapuestos no son tales como para que exista confusión, ya que el aditamento que contienen cada una de las marcas contrapuestas concede la suficiente diferenciación entre uno y otro signo.



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la solicitante y apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento a esa ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002.

En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de servicios **“Pic Nic (comida campestre)”**. Lo que debe ser dilucidado es si la coexistencia de los signos enfrentados pueden ser susceptibles de causar confusión en los terceros; y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto; al respecto, debe de tomarse en cuenta el objetivo del sistema marcario, el cual es definido por la ley en los siguientes términos:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

De esta forma, un signo no es registrable si es susceptible de generar riesgo de confusión con los ya inscritos, según lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:



SIGNO SOLICITADO

“Pic Nic (comida campestre)”

clase 21 internacional: *“platos y vasos desechables.”*

SIGNO INSCRITO



Registro N° 154857

Clase 21 internacional: *“Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; instrumentos y materiales de limpieza; viruta de hierro; cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases; vidrio en bruto o semielaborado; platos, vasos y cubiertos desechables.”*

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar, e idéntica en su elemento central que es PIC NIC, nótese que la palabra **“Pic Nic (comida campestre)”** como signo propuesto y **PIC NIC Termo Quality (Diseño)** son idénticos en las palabras PIC NIC. Este elemento es de más peso tanto por el tamaño de las letras como por su distintividad en cuanto al significado los elementos diferenciadores, ya que es el elemento arbitrario: “Comida campestre” no hace más que traducir al español el significado del término inglés PIC NIC, comida que se sirve en el campo. Igual el término “Termo Quality” no hace más que describir la cualidad “temperada” de los productos, por lo que estos elementos adicionales que son meramente descriptivos no generan las diferencias suficientes entre los signos para aportar la necesaria distintividad que debe contener una marca para ser capaz de identificar los productos a proteger en el mercado, diferenciándolos de los de la competencia.



En cuanto al cotejo fonético y gráfico se nota que el elemento central de las marcas PIC NIC, se lee, escriben y pronuncian igual, provocando con ello una confusión auditiva y gráfica entre los signos cotejados.

Ante tal similitud, podría producirse que el consumidor medio crea que estos signos tienen el mismo origen empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Este Tribunal en cuanto a la preponderancia de la parte denominativa ha indicado:

“ (...) Lo anterior se desprende al ser confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. Siendo además ambas marcas de tipo mixtas, resulta primordial señalar que en estos casos el elemento denominativo juega un papel vital para el consumidor a la hora de distinguir un signo marcario de otro. (Voto No. 558-2013 a las catorce horas con veinte minutos del quince de mayo de dos mil trece).

El riesgo de confusión se consolida porque los productos a proteger del signo solicitado son idénticos con los productos de la marca inscrita. Adviértase, que en lo que interesa **el signo inscrito** protege en clase 21 internacional: “ *platos, vasos y cubiertos desechables.* El **signo solicitado** pretende proteger y distinguir igualmente “*platos y vasos desechables.*”

De ahí que debe aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que en sus incisos c) y e) indican: ”: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean*



semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”.

El hecho de que los listados por su orden protejan productos idénticos, y pertenezcan a un sector de la rama de la cocina, abonado a que los signos son idénticos en su parte denominativa central, se configura el riesgo de confusión en los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir los signos distintivos.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de signo **“Pic Nic (comida campestre)”** fundamentado en una similitud gráfica y



fonética con el signo inscrito  propiedad de la empresa **LIONS GATE MANAGEMENT INC**, ya que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que no son de recibo los agravios expuestos por la apelante. Lo procedente es entonces declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y siete minutos doce segundos del tres de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICA BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas treinta y siete minutos doce segundos del tres de setiembre de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegando la solicitud de inscripción del signo solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.