



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0633-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca “LOS PINTOS”

KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANONIMA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 164001/2006-4987)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 298-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del seis de marzo de dos mil doce.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Tounian**, soltera, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos veinte mil novecientos cincuenta y dos, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y nueve segundos del veinticinco de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Junio de 2010, la Licenciada **Giselle Reuben Tounian**, de calidades y en la representación indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca “**LOS PINTOS**”, **Registro No. 164001**, propiedad de la empresa **LA MAQUILA LAMA S.A.**



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y nueve segundos del veinticinco de febrero de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO** (...) *i) Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca LOS PINTOS, registro N° 164001 inscrito a favor de LA MAQUILA LAMA SOCIEDAD ANONIMA, interpuesta por GUISELLE REUBEN HATOUNIAN en su condición de Apoderada Especial de KANI MIL NOVECIENTOS UNO. (...). NOTIFÍQUESE...*”.

TERCERO. Que la Licenciada **Reuben Tounian**, impugnó mediante Recurso de Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el de apelación 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. Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios trece al catorce y treinta y siete al treinta y ocho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca **LOS PINTOS**, que interpuso la empresa



KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANONIMA., por considerar que la misma no contraviene lo dispuesto por el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que al compararlos no se observa semejanza gráfica, fonética e ideológica, no pudiendo confundirse a la hora de pronunciarse, y pueden coexistir registralmente de forma pacífica, ya que existe suficiente distintividad, y no consta prueba suficiente que demuestre fehacientemente que ha existido mala fe por parte de la empresa **LA MAQUILA LAMA S.A.** al momento de solicitar el registro de la marca y que concluyera con la inscripción y uso de la misma sin detrimento de los intereses comerciales de la empresa solicitante de la nulidad.

Inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de expresión de agravios, se apoya en el artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos e indica que a su criterio el Registro de la Propiedad Industrial tenía la obligación de rechazar la inscripción de la marca **LOS PINTOS** ya que no puede coexistir registralmente con la marca de su representada **PINTICOS**, debido a que incurre en el artículo 8 de la Ley de Marcas, existiendo similitud gráfica, auditiva e ideológica, protegiendo ambas marcas la clase 29, y las clases 30 y 31 son clases que a pesar de ser diferentes protegen productos que por su naturaleza se asocian, por lo que es procedente la solicitud de nulidad por encontrarse dentro del plazo de 4 años a partir de la inscripción de la marca. Finalmente indica que se demuestra la mala fe por parte de la Maquila Lama S.A. ya que están empacando sus productos de forma tal de que sean similares a los productos de su representada para que el consumidor se confunda y compre su producto pensando que está comprando el de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso de la marca “**LOS PINTOS**”, cuyo registro se solicita anular, al revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que existen suficientes elementos que le otorgan distintividad al signo en discusión.

EL artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad



misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros. Asimismo el artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro(...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores....*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.**)

En razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Así las cosas, vista en su conjunto, la marca “**LOS PINTOS**”, es claro que entre ésta y la marca “**PINTICOS**” no hay elementos que impidan su coexistencia registral, ya que no existe entre ellas alguna identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado, no pudiendo confundirse a la hora de pronunciarse y además que la marca en sí misma no puede ser desmembrada debiendo analizarse en una forma sucesiva y nunca en forma simultánea. Aunado a lo anterior, si bien los signos “**LOS PINTOS**” y “**PINTICOS**” están en la misma clase, estos protegen productos diferentes, lo que hace menos posible la confusión entre los



consumidores y que así se desprende de acuerdo a los certificados visibles a folios trece y treinta y siete del expediente, y que este Tribunal estableció como hechos probados. Finalmente sobre el agravio correspondiente a la mala fe por parte de las actuaciones de la empresa LA MAQUILA LAMA S.A., coincide plenamente este Órgano Colegiado con el Registro de la Propiedad Industrial al determinar que no existe prueba que demuestre fehacientemente tal situación.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Tounian**, en representación de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANONIMA.**, y en consecuencia se debe confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

QUINTO. 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 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 la Licenciada **Giselle Reuben Tounian**, en representación de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO SOCIEDAD ANONIMA.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y tres minutos y cincuenta y nueve segundos del veinticinco de febrero de dos mil once, la cual se confirma, rechazando la solicitud de nulidad planteada contra el Registro Número **164001** de la marca “**LOS PINTOS** ” en clase 29 de la Nomenclatura Internacional,



propiedad de la empresa **LA MAQUILA LAMA SOCIEDAD ANONIMA**. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.