



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2011-0652-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “LORENZO” (DISEÑO)

SODA TAPIA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2011-4888)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 344-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por las señoras Anabelle Bruno Torres, y Ana Mary Bruno Torres, mayores de edad, empresarias, cédulas de identidad por su orden uno- seiscientos sesenta y cinco- setecientos setenta y siete, y uno- quinientos treinta y cinco- cuatrocientos setenta, vecinas Guachipelín de Escazú, ambas con facultades de Apoderadas Generalísimas sin límite de suma actuando conjuntamente, de la compañía **SODA TAPIA SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- cero cero nueve mil ochocientos once, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintisiete minutos y cuarenta segundos del trece de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de Mayo del 2011, las señoras Anabelle Bruno Torres, y Ana Mary Bruno Torres, en su condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “LORENZO”(DISEÑO) en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir : “ *Un producto alimenticio terminado que consiste en un sándwich tipo*



SUBMARINO denominado LORENZO (sic) con se compone de alguna carne (res, ave, cerdo, mariscos) salsa para sándwich de la casa , frijoles molidos, queso amarillo o blanco, y vegetales, mismo que comercializa mi representada SODA TAPIA SOCIEDAD ANONIMA ”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas con veintisiete minutos y cuarenta segundos del trece de julio de dos mil once, dispuso: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”**

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Julio de 2011, la compañía **SODA TAPIA SOCIEDAD ANONIMA**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y por esa circunstancia 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal



el siguiente:

1.- Que a nombre de **CORPORACIÓN SOLERKITT SOCIEDAD ANONIMA.**, existe inscrita la marca de servicios “**LORENZO’S**” (**DISEÑO**), desde el 16 de Mayo de 2003, y vigente hasta el 16 de Mayo de 2013, bajo el número de registro 138623, en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Servicios de restaurante*”. (Ver folios 34 a 35).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**LORENZO**” (**DISEÑO**) para la **clase 30** de la Clasificación Internacional, solicitada por la compañía **SODA TAPIA SOCIEDAD ANONIMA**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**LORENZO’S**” (**DISEÑO**), al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, afectaría el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literales a) y b) de las Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente en su escrito de apelación manifiesta que denegar el registro solicitado por la Soda Tapia S.A., atenta contra la reputación que disfruta la empresa al amparo de la marca Tapia, el Nombre Comercial Soda Tapia y la marca LORENZO, que viene explotando y comercializando dicha soda desde los años 70. Menciona el apelante el Principio de Especialidad de las Marcas, aduciendo que “**LORENZO’S**” “*no existe y menos*



se distingue como una sanguchería (sic)” aplicando dicho principio, no estando en presencia de productos de la misma familia, naturaleza y clase, solo que se comercializan por un mismo canal y en un punto de venta similar, con marcas muy similares gráfica, fonética e ideológicamente pero en clases distintas, no distinguiendo el género y la especie. Continúa diciendo que los consumidores tienen derechos que deben ser protegidos como el de la fidelidad del producto que se les ofrece, en el sentido de que sea real y auténtico, siendo su representada la creadora y propietaria del Sándwich LORENZO. Hace referencia al derecho de usar la marca de un modo exclusivo y en general, lo que da lugar a los sistemas legislativos: El Atributivo y el Declarativo. Indica que la ley de marcas reconoce en forma indirecta, el valor a la marca usada no registrada, destacando que no se debe olvidar que el espíritu propio de la citada ley es un instrumento creado también para evitar un tipo de actos de competencia desleal. Cita sentencias de la Sala de Casación y de la Sala Primera, haciendo notar que la Sala es reiterativa en establecer que en materia de marcas, nuestro sistema es atributivo, esto es que sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección, a diferencia del declarativo, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercancías. Por último manifiesta que la marca para el nombre del sándwich “LORENZO”, es una marca nacional que pertenece a SODA TAPIA S.A., quien es la única que tiene derecho a inscribirla en Costa Rica, y refiere a este Tribunal al expediente administrativo número 2004-5820 y ordene la remisión y aseguramiento del material de las pruebas que ahí se contienen por considerar que es esencial para las presentes gestiones.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la sociedad apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita “LORENZO” (DISEÑO), con el signo inscrito “LORENZO’S” (DISEÑO), conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto



que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, lo cual es incluso una circunstancia admitida por la parte apelante y tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, *“encontramos prácticamente sólo semejanzas, por lo que los signos distintivos son idénticos, (...)”*, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir están relacionados, encontrándose dentro de estos, un sándwich tipo SUBMARINO denominado LORENZO que se compone de alguna carne (res, ave, cerdo, mariscos) salsa para sándwich de la casa , frijoles molidos, queso amarillo o blanco, y vegetales”, de ahí, que existe un evidente riesgo de confusión, por cuanto la marca inscrita protege los servicios de restaurante.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...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”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos o servicios similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la



probabilidad de confusión. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) y b) de la citada.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano *a quo* en la resolución recurrida, y al no demostrar la notoriedad del signo pretendido, no es posible darle la protección de los artículos 44 y 45 de la Ley de rito, y 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, de que al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de servicios **“LORENZO’S” (DISEÑO)**, lo cual es un hecho que se tiene por demostrado ante este Organo Colegiado, la cual se encuentra vigente hasta el 16 de Mayo del 2013, por lo que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“LORENZO”(DISEÑO)**, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8** inciso **a)** y **25** párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de



apelación interpuesto por la empresa **SODA TAPIA SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

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 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 las señoras Anabelle Bruno Torres, y Ana Mary Bruno Torres, en representación de la compañía **SODA TAPIA SOCIEDAD ANONIMA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintisiete minutos y cuarenta segundos del trece de julio de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**LORENZO**”(DISEÑO) en clase 30. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33