



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0900- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “EL SEMBRADOR”

L&J GENERAL INTERNATIONAL CORP, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-3234)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 447-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ochenta y cuatro seiscientos noventa y cinco, apoderada especial de la sociedad **L&J GENERAL INTERNATIONAL CORP**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, estado de Florida 2424 N.W 46 th Street Miami FL-33142, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas diecinueve minutos doce segundos del treinta de julio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de abril de dos mil once, por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad **L&J GENERAL INTERNATIONAL CORP**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica “**EL SEMBRADOR**” para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; yuca y yuca congelada”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas diecinueve minutos doce segundos del treinta de julio de dos mil doce, resolvió “(...) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada*”.

TERCERO. Que la apoderada especial de la sociedad **L&J GENERAL INTERNATIONAL CORP**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas diecinueve minutos doce segundos del treinta de julio de dos mil doce.

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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1-EL SEMBRADOR bajo el registro número 131382, en clase 29 internacional para proteger y distinguir “Frutas, verduras, legumbres, hortalizas, tubérculos, congelados y empacados (Ver folios 52 a 53 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**EL SEMBRADOR**”, en clase 29 del nomenclátor internacional, y que ambos protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya 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, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.**

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud conforme al artículo 8 inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad



de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

QUINTO. ANÁLISIS DEL CASO. Este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que dentro de los productos que protege la marca inscrita ya se encuentran incluidos los productos de limpieza y aseo personal, que son productos que el signo solicitado pretende proteger, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, comercializables a través de canales de venta comunes. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *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: (...) 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*". La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada,



que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el a quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica **“EL SEMBRADOR”**, en clase 3 del nomenclátor internacional. Además continuando con el cotejo se determinó que ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

Nótese que el signo solicitado y el inscrito son exactamente iguales, existe una evidente similitud y la pronunciación de los signos en conflicto es muy similar, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, razón por la cual al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por otra parte y en cuanto a los productos, obsérvese que ambos los protegen en clase 29, la



solicitada lo es en “*Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; yuca y yuca congelada*” y la inscrita para “*Frutas, verduras, legumbres, hortalizas, tubérculos, congelados y empacados*”. Ambos se dirigen a productos alimenticios y el consumidor los va a relacionar con un mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que se quiere evitar, porque trae confusión al público consumidor.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad **L&J GENERAL INTERNATIONAL CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas diecinueve minutos doce segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..

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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativo.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la sociedad **L&J GENERAL INTERNATIONAL CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas diecinueve minutos doce



segundos del treinta de julio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la 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.