



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0245-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “LA SEVILLANA (Diseño)”

Acegrasas S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 12104)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 498-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, casada, Abogada, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de Apoderada de la empresa **ACEGRASAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Colombia, y domiciliada en Bogotá, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de enero de 2004, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **ACEGRASAS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **“LA SEVILLANA (Diseño)”**, en **Clase 29** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas y encurtidos.



II.- Que mediante resolución dictada a las 9:02:40 horas del 6 de febrero de 2004, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existía inscrita la marca “**LA SEVILLANA**”, bajo el registro número **138632**, en la misma clase del nomenclátor internacional, y para productos semejantes para los que fue solicitada la marca propuesta

III.- Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Mantener el criterio del Registrador y Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2008, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **ACEGRASAS S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 6 de agosto de 2008, expresó agravios.

V.- 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el único hecho probado que debe ser tenido como tal, y que estando contemplado en el “Considerando Segundo” de la resolución venida en alzada, se encuentra reflejado en los folios 76 y 77.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de interés para lo que debe ser resuelto, que tengan el carácter de indemostrados.



TERCERO. EN CUANTO A LA NULIDAD ALEGADA POR LA PARTE RECURRENTE. El artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contempla la figura de la *nulidad del registro de una marca*, observando para ello dos supuestos: 1) un procedimiento que garantice los principios del debido proceso y 2), que la marca a anular contravenga alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley. Para ello el mismo artículo en su párrafo segundo establece un término de prescripción de cuatro años, contados a partir del otorgamiento del registro correspondiente. También nos indica ese precepto legal, que el pedido de nulidad puede interponerse como *defensa* o en *vía reconvencional*, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

En el presente caso y ante la calificación por parte del Registrador conforme lo establece el artículo 14 de la Ley de Marcas, mediante el cual se le informa al recurrente que existen objeciones para proceder al registro de la marca solicitada, por cuanto existe inscrita una igual denominada *La Sevillana* bajo el registro número 138632, para los mismos productos, el solicitante presenta dentro del término conferido y como *defensa*, el planteamiento de una excepción de nulidad de ese registro y solicita se suspenda el trámite de la marca de su interés, la cual se acoge mediante resolución de las quince horas cincuenta minutos, con trece segundos del veintiuno de junio de dos mil cinco, hasta tanto se resuelva la acción de nulidad interpuesta por la compañía ACEGRASAS.

Se observa así, que la apelante recurrió a la acción de nulidad del registro número 138632, utilizando para ello el trámite de defensa conferido en el segundo párrafo del citado artículo 37, garantizándose con ello el derecho de defensa del titular de la marca inscrita. Sin embargo, del expediente se desprende que a folio 22 consta una resolución del Registro, concretamente de las quince horas, dos minutos y cuarenta y tres segundos del primero de diciembre de dos mil seis, en la cual se levanta el suspenso de *este expediente*, por cuanto se declaró en abandono la solicitud de nulidad presentada contra el registro número 138632, siendo lo procedente como bien lo declara el Registro de la Propiedad Industrial, continuar con *este proceso*, que concluyó con el rechazo de la solicitud por existir un derecho de un tercero.



Ahora bien, el recurrente tanto en su escrito de apelación como en el de expresión de agravios ante este Tribunal, continúa manifestándose en cuanto a la acción de nulidad del registro número 138632, la cual no es posible acceder a su pretensión, no solo porque a la etapa del procedimiento como *defensa previa* le sobrevino la preclusión, la cual supone el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo, ya que fue declarada en abandono, sino porque, a la fecha de presentación de la apelación, veintiocho de enero de dos mil ocho, ya habían transcurrido sobradamente los cuatro años que establece el citado artículo 37 para instaurar la acción de nulidad.

Por lo anterior, no son de recibo las manifestaciones del recurrente en cuanto a la acción de nulidad del registro número 138632, debiendo rechazarse las mismas en todos sus extremos.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO: IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “**LA SEVILLANA (Diseño)**” presentada por cuenta de la empresa **ACEGRASAS S.A.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, por encontrarse ya registrada la marca “**LA SEVILLANA**”, cuyo titular es la empresa **INDUSTRIAS PANAMA BOSTON, S.A.**, por la similitud entre ambos, y porque distinguirían los mismos productos de la **Clase 29** del nomenclátor internacional, compitiéndole ahora a este órgano de alzada determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

Con tal propósito, se debe partir de que mientras el signo registrado se trata de una marca denominativa, es decir, compuesta sólo por la frase “**LA SEVILLANA**”, el signo propuesto se trata de una marca mixta, porque está compuestas tanto por elementos denominativos como gráficos ocurriendo que son únicamente los primeros los que deben ser tenidos en consideración, porque en el caso de ese tipo de distintivos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el



producto o servicio al que se refiere la marca, la regla es que el elemento preponderante sea el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un distintivo en particular. Y dentro de esos elementos denominativos, los determinantes resultan ser aquellos que el proponente coloca de manera adrede en el diseño de la marca, en un lugar de eminencia.

Bajo esa tesis, el contraste de la marca solicitada respecto de la registrada, debe hacerse bajo el supuesto de que la primera sería “LA SEVILLANA...” (es decir, soslayando comparar los signos incluyendo al diseño de ésta o sus elementos denominativos secundarios, porque en esta materia lo que interesa son las similitudes y no las diferencias de uno y otro), que valga señalarlo, coincide en un todo con la segunda.

Por consiguiente, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos acaban siendo idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por una frase con un claro contenido conceptual, “LA SEVILLANA”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues en tal caso los signos de marras presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. De esto se sigue, entonces, que el análisis de la eventual coexistencia de las marcas aquí contrapuestas debe hacerse partiendo de los alcances, en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley, como elemento de juicio al analizar la procedencia de una solicitud de inscripción marcaria.

Dicho lo anterior, se tiene que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la



esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. No obstante, la protección acordada a una marca se encuentra también en virtud del ***Principio de Especialidad Marcaria***, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados.

Es decir, de acuerdo con el ***Principio de Especialidad***, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Y para ello fue que se adoptó la ***Clasificación de Niza***, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, enunciado así el ***Principio de Especialidad***, resulta que éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la ***especialidad*** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles, siempre y cuando no estemos frente a una marca notoria, en donde ese principio no es aplicable.



Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos, pero, si con esa inscripción puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (**como en este caso**), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la Clasificación de Niza, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, la marca “LA SEVILLANA” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 29** del nomenclátor internacional, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos de esa misma **Clase 29**, se tiene entonces que la marca “LA SEVILLANA (Diseño)”, distinguiría y protegería semejantes, sino idénticos, productos que la ya registrada, por lo que **resultaría imprudente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**.



Lo anterior se debe a que esos productos, que corresponden a la alimentación humana, se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); se asocian entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas involucradas en este asunto.

Entonces, la concurrencia de todos los factores recién destacados puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca registrada: “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se debe confirmar.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir recursos contra esta resolución, con base en los artículos 25 de la Ley de Procedimientos

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil siete, la cual, en lo apelado, se confirma.— 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33