

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0776-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo SENZ**

**Marcas y otros signos**

**Alconchel Investment Corp., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5154-2011)**

***VOTO N° 0529-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Alconchel Investment Corp., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del nueve de agosto de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha seis de junio de dos mil once, el Licenciado Peralta Volio, representando a la empresa Alconchel Investment Corp., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **SENZ**, en la clase 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir fruta fresca.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las once horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del nueve de agosto de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil once, la representación de la empresa Alconchel Investment Corp. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca de fábrica y comercio a nombre de Gytrex S.A. **ZEN**, registro N° 197084, vigente hasta el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, esencias para elaborar bebidas, polvos para elaborar bebidas de té, refrescos de té (folios 29 y 30).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los productos son diferentes, lo cual y en virtud de la aplicación del principio de especialidad permite la coexistencia registral.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
<b>ZEN</b>	<b>SENZ</b>
Productos	Productos
Clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, esencias para elaborar bebidas, polvos para elaborar bebidas de té, refrescos de té	Clase 31: fruta fresca

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe un alto grado de similitud entre los signos: a nivel gráfico, las tres letras que componen a la marca inscrita se encuentran presentes en el signo solicitado, y a nivel fonético, ambas palabras suenan de forma casi idéntica, diferenciándose únicamente por el seseo producido por la pronunciación de la letra Z final contenida en la solicitada; por lo tanto en tesis de principio se puede acordar la coexistencia registral si los productos (según la cita doctrinal hecha anteriormente) son lo suficientemente dispares como para impedir que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo. Pero tal disparidad no se encuentra presente, y más bien se pretende hacer distinguir con un signo prácticamente idéntico a productos que si bien no son idénticos, si están íntimamente relacionados, la fruta fresca es la materia prima para poder elaborar bebidas de frutas y zumos de frutas, por lo tanto al ser los signos tan parecidos se podrá entender que tanto las bebidas como la fruta fresca procede de un mismo origen empresarial, haciendo probable que haya confusión, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado. Por todo lo anterior es que se encuentra que los signos cotejados no pueden coexistir en el ámbito registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**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, N° 8039, y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio representando a la empresa Alconchel Investment Corp, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y siete segundos del nueve de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo SENZ. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Ortíz Mora**



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*