



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0311-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “THE CORN PARTY”, PLATANOS CARIBEÑOS

Monserrat Alfaro Solano, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 396-07)

Marcas y otros signos.

VOTO N° 547-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del siete de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, y titular de la cédula de identidad número 1-1149-188, en su calidad de Apoderada Especial Administrativa de **Erick Rojas Vasquez**, mayor, casado, Ingeniero, y titular de la cédula de identidad número 1-921-259, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y siete y nueve segundos del veintisiete de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 16 de enero de 2007 ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en carácter dicho, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**THE CORN PARTY**”, **PLATANOS CARIBEÑOS**” en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger plátanos fritos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y siete y nueve segundos del veintisiete de mayo de dos mil ocho, rechazó la inscripción solicitada, en razón de existir derechos de terceros, con fundamento en el artículo 8



incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, mediante escrito presentado el 18 de junio de 2008 interpuso *Recurso de Apelación*, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 20 de agosto de 2008, expresó agravios.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se consideran los siguientes como respaldo documental de la presente resolución:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **DELICIAS DE OCCIDENTE, S.A.**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**THE CORN PARTY**”, como nombre comercial con el registro número **139624**, en **Clase 49** y vigente desde el 5 de agosto de 2003, para distinguir y proteger el establecimiento dedicado a la elaboración de bizcochos y queques. Ubicado en Buenos Aires de Palmares de Alajuela (folio 29).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **DELICIAS DE OCCIDENTE, S.A.**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**CORN PARTY**”, como nombre comercial con el registro número **139624**, en **Clase 49** y vigente desde el 5 de agosto de 2003, para distinguir y proteger el establecimiento dedicado a la elaboración de



bizcochos y queques. Ubicado en Buenos Aires de Palmares de Alajuela (folio 31).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción del signo “**THE CORN PARTY**”, **PLATANOS CARIBEÑOS** en clase 30 para distinguir plátanos fritos, en razón de que a nombre de la empresa Delicias de Occidente S.A. se encuentran inscritos desde el 5 de agosto de 2003 los nombres comerciales: “**THE CORN PARTY**” y “**CORN PARTY**”, ambos para distinguir y proteger un establecimiento dedicado a la elaboración de bizcochos y queques, ante lo cual considera el a-quo que existe similitud por estar la marca solicitada contenida en los nombres comerciales, además de tratarse de productos similares, lo cual causaría confusión en el consumidor “...al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos...”.

Por su parte, el recurrente alega que: **a)** la solicitud la realizó con la intención proteger un diseño adicional para su marca “**THE CORN PARTY PLATANOS CARIBEÑOS Y DISEÑO**”, registrada en clase 29, bajo número de registro 158027 desde el 3 de mayo del 2006 vigente hasta el 2016. **b)** que su marca es una marca mixta, que contiene palabras y un diseño, por lo que no se puede cotejar únicamente las palabras al enfrentarlas a otras marcas. **c)** que tanto los nombres comerciales registrados como la marca solicitada son diferentes, y protegen productos diferentes. **d)** Que los nombres comerciales no son de la misma especie o clase que la marca solicitada, por lo que la decisión del a-quo no se ajusta a la definición de marca del artículo 2 de la Ley de Marcas. **e)** que “...no se puede pensar que los nombres comerciales supra mencionados, distinguan los mismos productos o servicios y otros relacionados con los snacks, principalmente plátanos fritos, que son los productos protegidos por la marca de mis representada en clase 30...”



CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y siete y nueve segundos del veintisiete de mayo de dos mil ocho debe mantenerse. En efecto, la inscripción de la marca que se gestiona “**THE CORN PARTY**”, **PLATANOS CARIBEÑOS**” resulta improcedente al existir una semejanza de tipo gráfica, fonética e ideológica, con la inscritas “**THE CORN PARTY**” y “**CORN PARTY**”, ambos para distinguir y proteger un establecimiento dedicado a la elaboración de bizcochos y queques; siendo que el signo solicitado finalmente se restringió a proteger plátanos fritos (ver folio 9).

Según el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, “... Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)

- d)** Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a **un nombre comercial** o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior...” (lo resaltado no es del original)

En este caso tal y como fue delimitado por el a-quo el signo solicitado “**THE CORN PARTY**”, **PLATANOS CARIBEÑOS**” contiene los nombres comerciales “**THE CORN PARTY**” y “**CORN PARTY**”; siendo que el factor tópico entre todos los signos sin lugar a dudas está compuesto por las palabras “**CORN PARTY**”, factor que es el que queda grabado en la mente del consumidor para influir en su decisión de consumo, por lo cual tales signos no pueden coexistir en el mercado.

En este caso no tiene relevancia el hecho de que el signo solicitado sea una marca de fábrica y los signos inscritos sean ambos nombres comerciales, dado que –además de la prohibición



establecida por el transcrito inciso d) del artículo 8; también el artículo 66 de la Ley de Marcas establece lo siguiente:

“...El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus **productos** o servicios...” (lo resaltado no es del original)

Nótese que la Ley de Marcas lo que objetivamente impide es que dos signos, con independencia de su especialidad (marcas, nombre comercial, señal de propaganda, denominación de origen, etc), causen confusión al momento de ser insertados al mercado, sea que el consumidor crea que está adquiriendo un producto específico, siendo que en realidad se trata de otro de distinta calidad; o bien, que considere que determinado producto tiene un origen empresarial determinado, siendo que en la realidad, -y producto de la confusión- el producto adquirido tiene un origen distinto al esperado al momento de su decisión de consumo.

En el presente asunto, no solo existe una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, como se analizará; sino que los productos que pretende proteger el signo solicitado, están relacionados dentro del sector pertinente del mercado de comidas.

Signo solicitado	Nombre comercial inscrito	Nombre comercial inscrito
“THE CORN PARTY”, PLATANOS CARIBEÑOS”	“THE CORN PARTY”	“CORN PARTY”
Productos	Productos	Productos
Plátanos fritos	Biscochos y queques	Biscochos y queques



Desde el punto de vista gráfico, -tal y como fue indicado anteriormente-, el signo solicitado contiene literalmente los nombres comerciales inscritos, sin que el aditamento: “plátanos caribeños” resulte en un elemento gráfico que le otorgue distintividad respecto de los otros signos cotejados. Dado que existe una identidad en el factor tópico de los signos, resulta innecesario realizar un análisis, fonético e ideológico para arribar a la conclusión de que en este caso, por la similitud de los signos y la relación de los productos protegidos por los mismos, existe un evidente riesgo de confusión, por lo cual debe rechazarse la solicitud de inscripción del signo “**THE CORN PARTY**”, **PLATANOS CARIBEÑOS**” a la cual debe aplicarse la prohibición del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos antes citado.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas, este Tribunal se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, en su calidad de Apoderada Especial Administrativa de **Erick Rojas Vasquez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y siete y nueve segundos del veintisiete de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano** en su



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

calidad de Apoderada Especial Administrativa de **Erick Rojas Vasquez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y siete y nueve segundos del veintisiete de mayo de dos mil ocho, la cual se mantiene. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS SIMILAR O IDENTICA A NOMBRE COMERCIAL

TG: MARCAS INSADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.10