



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0047-TRA-PI

Oposición a la inscripción de marca “LINK” (DISEÑO)

Mercadeo Unido, Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 9045-2001)

### *VOTO N° 593-2009*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del ocho de junio de dos mil nueve.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por Robert C. van der Putten Reyes, mayor, casado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de residencia 742-111129-430, en representación de **MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica número 3-101- 101798, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:57:24 horas del 2 de octubre de 2009.

#### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el 5 de diciembre de 2001, ante el Registro de la Propiedad Industrial, Robert C. van der Putten Reyes, en representación de **MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de



fábrica y comercio (“LINK” DISEÑO), en clase 21 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “Platos, vasos, tenedores, cuchillos, cucharas, y todo tipo de utensilios y recipientes portátiles de plástico para la casa”.

**SEGUNDO.** Que a la inscripción de la marca indicada en el Resultando anterior, se opuso



**CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC.**, por considerar que se presenta similitud con las marcas inscritas a su nombre, registros 130588, 130580, 130581 y 130582.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 10:57:24 horas del 2 de octubre de 2008, resolvió: “**Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CENTRAL AMERICA BRANDS, INC. Contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio LINK (DISEÑO) en clase 21 Internacional, presentada por la empresa MERCADEO UNIDO S.A., la cual se deniega**”; lo anterior por encontrar que la marca solicitada presenta similitud gráfica con las inscritas bajo los registros 130588, 130580, 130581, 130582.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de octubre de 2008, Robert C. van der Putten Reyes, en representación de **MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución final indicada.

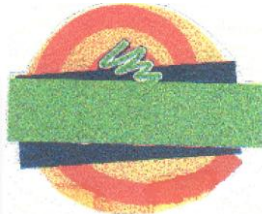
**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.


**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:


- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 130588 la marca , a nombre de **CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC.**, en clase 21 de la Clasificación Internacional, para proteger vajillas plásticas (vasos y platos) (folios 155-156).


2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 130582 la marca , a nombre de **CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC.**, en clase 21 de la Clasificación Internacional, para proteger vajillas plásticas (vasos y platos) (folios 157-158).

3) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 130581 la marca , a nombre de **CENTRAL AMERICAN BRANDS, INC.**, en clase 21 de la Clasificación Internacional, para proteger vajillas plásticas (vasos y platos) (folios 159-160).

4) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 130580 la marca , a nombre de **CENTRAL**



**AMERICAN BRANDS, INC.**, en clase 21 de la Clasificación Internacional, para proteger vajillas plásticas (vasos y plásticos (folios 161-162)).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición y rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscritas las marcas indicadas en los hechos probados, y darse similitud gráfica, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto los signos protegen productos iguales en la misma clase 21 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la empresa apelante alega que en la resolución recurrida no se consideró la denominación “LINK” a la hora de resolver como lo hizo, además señala que su representada tiene registrada la marca “LINK”, por lo que está facultada para solicitar su registro con un nuevo diseño que resulta ingenioso por introducir elementos como el destacado en tercera dimensión de la denominación “LINK”.

**CUARTO. RESPECTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO MARCARIO.**

Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los



supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, al disponer que: *“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión en el inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:”* (Fernández Nóvoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p.



199 y ss).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el



proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita , con las marcas inscritas consignadas en los hechos probados, este Tribunal considera que con aquella con la que podría haber similitud merecedora de ser sometida a cotejo, es con la marca inscrita bajo



el registro número 130588, sea la marca con el siguiente diseño:

toda vez que las demás, por su diseño, son bien diferenciables de la solicitada.



Comparadas pues, las marcas señaladas, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANÓNIMA**, le es aplicable el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señalado supra, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, notamos que la primera es de tipo mixto, sea que combina palabras con elementos gráficos, mientras que la ya registrada es figurativa. No obstante lo anterior en el diseño propuesto se evidencia la presencia de varios elementos que la hacen muy parecida a la marca registrada. Dentro de las semejanzas apreciadas encontramos las siguientes:

- Los colores reservados en ambas marcas coinciden en cuanto al amarillo, verde, anaranjado y el azul, diferenciándose sólo con la incorporación del color morado en la marca solicitada.
- La presencia de un fondo ovalado en la solicitada, y redondo en la inscrita, que si bien son figuras geométricas diferentes, la semejanza entre las mismas son tales que pueden llevar a que el consumidor no las distinga, sobre todo si se considera que van acompañadas de otros elementos muy similares entre ambas como lo son los colores que conforman esas figuras, que en ambos diseños son el anaranjado y el amarillo.
- La presencia de un fondo azul sobre el cual se ubica la parte denominativa.
- El color verde que se utiliza en la parte denominativa de la marca solicitada es igual al color que resalta en el rectángulo que queda en un primer plano en la marca inscrita.
- La presencia de una figura que simula una serpentina, en color verde y ubicada al centro del elemento denominativo en la marca solicitada y al centro del rectángulo que queda en un primer plano en la marca inscrita.



Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por las similitudes apuntadas, y que vienen a ser más relevantes que las diferencias que se presenta, causándose al consumidor un riesgo de confusión e incluso de asociación. De seguido se presentan ambas marcas juntas para hacer notar la evidente similitud que entre ambas se da:

**Marca Inscrita**



**Marca Solicitada**



Nótese que para determinar ese riesgo de confusión entre signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración *las semejanzas* y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las semejanzas apuntadas cobran particular relevancia, si tenemos en cuenta que la marca solicitada, pretende proteger productos iguales a los que protege la marca inscrita, sea





vajillas plásticas, por lo que este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe de protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos de ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen de la misma empresa.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Robert C. van der Putten Reyes, en representación de **MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:57:24 horas del 2 de octubre de 2009, la cual se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Robert C. van der Putten Reyes, en representación de **MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:57:24 horas del 2 de octubre de 2009, la cual 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.**

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**