



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0727-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “TUN-SI” (30)

ARNALDO BONILLA QUESADA APODERADO DE GLENDA MENDEZ RODRIGUEZ, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 4210-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 624-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del doce de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Curridabat, cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y ocho- seiscientos sesenta , en su condición de Apoderado Especial de la señora **Glenda Méndez Rodríguez**, mayor, soltera, comerciante, vecina de San Jose, Sabanilla, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con nueve minutos y treinta y cinco segundos del veintiocho de Julio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de Mayo del 2010, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**TUN-SI**”, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y

Voto N° 624-2011



confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con nueve minutos y treinta y cinco segundos del veintiocho de Julio del dos mil diez , dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de Agosto del 2010, el Licenciado **Bonilla Quesada**, en representación de la señora **Glenda Méndez Rodríguez**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 10 de Diciembre del 2010, expresó agravios.

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 con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**TUTSI**”, bajo el acta de registro número 159994 desde 7 de Julio del 2006 vigente hasta el 7 de Julio del



2016, para proteger y distinguir : Confites en Clase 30 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 7 y 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “TUN-SI”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “TUTSI”, que se desprende de su análisis y cotejo que es un signo inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto ambos protegen productos similares en la misma clase internacional existiendo similitud gráfica y fonética con el signo inscrito que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos pudiendo afectar el derecho de elección del consumidor y minando el esfuerzo de los empresarios por proteger y distinguir sus productos.

Por su parte, la empresa apelante, argumentó que si bien es cierto que la marca inscrita y la solicitada comparten ciertas letras en común, las mismas no tienen una identidad fonética, ya que su pronunciación se distingue por que la marca a registrar se encuentra separada por un guión que la hace completamente distinta a la marca TUTSI, así como de la letra N, que permite distinguir entre una y otra, así también la diferencia gráfica es notoria. Agrega además que la marca solicitada contiene elementos y caracteres especiales de novedad y originalidad que todo distintivo marcario debe poseer y no generaría confusión alguna entre los consumidores por cuanto que los productos a proteger bajo la marca solicitada con respecto a los de la marca inscrita existe una gran diferencia y variedad de productos entre una y otra marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que



efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el 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 marcaria 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 distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita “TUTSI” , y la solicitada “TUN-SI” son denominativas y presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “TUN-SI” y la inscrita “TUTSI” , observa este Tribunal que únicamente se diferencian en una sola letra por la que puede provocarse confusión entre los consumidores al no haber mayor diferenciación entre ambas , y si le agregamos la relación que existe entre los productos, ya que los protegidos con la marca solicitada pertenecen a la misma clase internacional, advirtiéndose entre ellas una similitud gráfica y fonética que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita es una letra, la letra “N” y un guión, de ahí que la poca diferencia entre ambas, configura una similitud visual. Lo que también conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.



QUINTO. En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, 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 pretenden proteger el signo “**TUN-SI**” y los amparados por la ya inscrita, se encuentran los confites.

Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias, no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto no existe bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría dentro de sus productos a confitería los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“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”*. Las reglas 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 consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la señora **Glenda Méndez Rodríguez**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con nueve minutos y treinta y cinco segundos del veintiocho de Julio del dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
