



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0968- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “LINK DISEÑO”

MERCADEO UNIDO S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 06-2642)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

### *VOTO N° 713-2012*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del veintitrés de agosto de dos mil doce.*

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Guiselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil cincuenta y cinco setecientos tres, apoderada especial de la sociedad **MERCADEO UNIDO S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintinueve minutos del veintiocho de setiembre de dos mil once.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de marzo de dos mil seis, el Licenciado Robert C Van Der Putten Reyes, apoderada especial de la sociedad **MERCADEO UNIDO S.A.**, solicita la inscripción de la marca de



fábrica y comercio en clase 21 internacional para proteger y distinguir “Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados) peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la



*fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado ( con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases, vasos, platos, cuchillos, tenedores, cucharas desechables.”*

**SEGUNDO.** Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número dos cuatrocientos noventa y seis trescientos diez, apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No.8. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas veintinueve minutos del veintiocho de setiembre de dos mil once, resolvió “...*Se declara con lugar las oposición interpuesta por el apoderado de CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, contra la solicitud de inscripción de la marca LINK (diseño)”, en clase 21 internacional presentada por los apoderados de clase 25 internacional, presentada por los apoderados de **MERCADEO UNIDO SOCIEDAD ANÓNIMA la cual se rechaza**”*

**TERCERO.** Que la Guiselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la sociedad **MERCADEO UNIDO S.A**, presenta recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintinueve minutos del veintiocho de setiembre de dos mil once.

**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 Juez Díaz Díaz, y;**

#### **CONSIDERANDO**





**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente caso.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada por licenciada Sara Sáenz, apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, al considerar que *“(...) Desde el punto de vista gráfico el signo solicitado “LINK (diseño)” se compone del mismo tipo de letra y de los colores: azul, verde, con respecto al signo inscrito, en ambos se encuentra la figura de un círculo y dentro de este círculo se encuentra las palabras “LINK (signo solicitado) y POLIPAK ( signo inscrito) en los mismos colores. Igualmente el signo solicitado comparte los colores: rojo, anaranjado y amarillo combinados con otros diseños ya utilizados por los signos inscritos bajo los registros 192019 y 200771, nótese que ambos signos comparten elementos similares que generan que gráficamente no exista gran diferencia(...) Al analizar los signos en conflicto, se observa que efectivamente guardan gran similitud, resultando relevante la disposición de los colores y el diseño en general ya que ambos incorporan los elementos que componen sus marcas de forma similar y siendo que los servicios que se protegen con las marcas son similares, el consumidor promedio al momento de contratar los servicios en el comercio, podría caer en error por las similitudes antes señaladas, y estar adquiriendo un servicio con ciertas características y calidad creyendo que adquiere otro...”*

Por su parte la representante de la compañía recurrente **MERCADEO UNIDO S.A** indica que en este caso estamos en presencia de una sana competencia entre ambas marcas y productos relacionados a dichas marcas, los cuales sin duda son muy similares y que sin embargo si no existiera este tipo de competencias, los consumidores no tendrían opciones distintas de productos por escoger por ellos mismos, debido a la inexistencia de más marcas, siendo que la empresa oponente eventualmente podría verse afectada comercialmente ya que va a tener más competencia directa y está tomando medidas como ésta, para evitar ese tipo de competencia y conflicto, que se trata de una competencia totalmente sana, legal y bien



establecida, para que el consumidor pueda tener distintas opciones de compra del producto de su representada y no solamente de POLIPACK.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **MERCADEO UNIDO S.A** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

#### **SIGNO SOLICITADO**



**CLASE 21**



*“Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados) peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado ( con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases, vasos, platos, cuchillos, tenedores, cucharas desechables.*

**MARCAS INSCRITAS Oponente**

**CLASE 21**

**REGISTRO # 134162**



*“Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado con excepción del vidrio de construcción ) ; cristalería, porcelana y lona no comprendidas en otras clases”*



**CLASES 8 Y 21**

**REGISTRO # 192019**

“8 Cuchillería, tenedores y cucharas plásticas y 21 Vajillas plásticas desechables”.

**CLASE 21**

**REGISTRO # 200771**



Vajillas plásticas desechables”

son de de tipo Mixto tanto el solicitado como las marcas inscritas, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente, en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca; además que pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada. Nótese que gráficamente existe una gran similitud por cuanto en ambas se compone del mismo tipo de letra y de los colores azul, verde, en ambos se encuentra la figura de un círculo y dentro de este se



encuentran las palabras “LINK” ( signo solicitado) y POLIPAK ( signo inscrito) en los mismos colores, en el plano visual las marcas resultan ser semejantes, por lo que desde este punto de vista son confundibles entre sí, lo que genera que el riesgo de confusión sea mayor, siendo además productos que se comercializan en lugares similares.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Guiselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la sociedad **MERCADEO UNIDO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintinueve minutos del veintiocho de setiembre de dos mil once.

**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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina y que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Guiselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la sociedad **MERCADEO UNIDO S.A**,



en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintinueve minutos del veintiocho de setiembre de dos mil once, la cual se confirma, rechazando la solicitud de inscripción de la marca **LINK (DISEÑO)**. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**