



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-242- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de fábrica “EL FOGON DE TITA”

EL SABOR DEL EXITO S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2014-156)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0787-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Angela Lizano Solano, mayor, ama de casa, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos trece ciento setenta y ocho, apoderada generalísima de la empresa **EL SABOR DEL EXITO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y seis minutos cuarenta y dos segundos del veintitrés de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de enero de dos mil catorce, la señora Angela Lizano Solano, apoderada generalísima de la empresa **EL SABOR DEL EXITO S.A**, solicita la inscripción del signo “**EL FOGON DE TITA**” el cual protegerá en **clase 30** internacional: “*salsas, condimentos, especias*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y seis minutos cuarenta y dos segundos del veintitrés de febrero de dos mil quince, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase presentada...*”



TERCERO. Que la apoderada de la empresa **EL SABOR DEL EXITO S.A** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y seis minutos cuarenta y dos segundos del veintitrés de febrero de dos mil quince, el cual es admitido y por esa circunstancia resuelve este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- TITA bajo el número de registro 164531 vigente desde el 8 de diciembre de 2006 y hasta el 8 de diciembre de 2016, para proteger y distinguir en clase 30 “*Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias hielo*”.

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



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo “**EL FOGON DE TITA**”, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas en relación con la marca inscrita “**TITA**” denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, indica que existen diferencias que permiten la coexistencia de las marcas que desde el punto de vista gráfico los signos son diferentes. Agrega que “**EL FOGON DE**” es el punto principal de la marca que se pretende registrar, indica que no solo es cualquier fogón sino que es el de TITA para diferenciarlo de otro fogón, señala que como se desprende el cotejo marcario no se logra determinar una confusión fonética ni auditiva y menos visual.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

“... 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 ...”

En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la compañía **EL SABOR DEL EXITO S.A** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo entre los signos inscritos con el solicitado, 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 los mismos 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 las empresas titulares de los signos inscritos, con la empresa del solicitado.

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
EL FOGÓN DE TITA	TITA
para proteger y distinguir en clase 30: "salsas, condimentos, especias".	para proteger y distinguir en clase 30 "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias hielo".

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, con el término propuesto "**EL FOGON DE TITA**" y la registrada "**TITA**", siendo el factor tópico el término "**TITA**". En ese escenario, el signo solicitado "**EL FOGON DE TITA**" contiene en su totalidad la denominación preponderante de la marca registrada "**TITA**", con lo cual, si la solicitada se



inscribe se produce un riesgo de confusión para el consumidor y un perjuicio inminente para el titular marcario, al que conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas, tiene el derecho de excluir a cualquier otro empresario que pretenda usar o inscribir un signo igual o similar al suyo. Los efectos que se desprenden de este artículo 25 vienen a proteger a su vez al consumidor o usuario, ya que a través de la publicidad registral se le indica que ese signo está inscrito y que no existe otro igual que se le oponga. Por eso si se viola este artículo 25 no solo se produce un perjuicio para el dueño de la marca, sino también un riesgo de confusión para el consumidor.

Resumiendo, tal y como se analizó entre las marcas en conflicto “**EL FOGON DE TITA** ” y **TITA**” se puede dar riesgo de confusión, ya que no solo comparten características fonéticas, gráficas e ideológicas, sino que también comparten los mismos productos, y canales de comercialización, razón por la cual los alegatos de las partes deben ser rechazados por improcedentes.

Este Tribunal observa que en el Considerando VI el Registro a quo en cuanto al análisis del signo solicitado hace referencia a “productos químicos para pegamentos que se relacionan con la clase 30 internacional”, no obstante, dicho razonamiento no es congruente con el estudio del signo solicitado, por lo que se advierte al Registro a quo de que en futuros casos se haga un análisis conforme al principio de congruencia.

Por las razones dadas, citas normativas se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Angela Lizano Solano, apoderada generalísima de la empresa **EL SABOR DEL EXITO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y seis minutos cuarenta y dos segundos del veintitrés de febrero de dos mil quince.

QUINTO. 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por interpuesto por la señora Angela Lizano Solano, apoderada generalísima de la empresa **EL SABOR DEL EXITO S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cincuenta y seis minutos cuarenta y dos segundos del veintitrés de febrero de dos mil quince la cual se confirma denegando la solicitud de inscripción del signo “**EL FOGON DE TITA**”. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez