



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0234-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “SAL DE FRUTAS TQ”**

**TECNOQUÍMICAS S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2010-5273)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 867-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas diez minutos del veintiuno de noviembre de dos mil catorce.***

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos doce seiscientos cuatro, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TECNOQUÍMICAS S.A**, con domicilio en Colombia en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos, cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de junio de 2010, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TECNOQUÍMICAS S.A**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**SAL DE FRUTAS TQ**” en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés*”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con veintiséis minutos cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su reglamento dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TECNOQUÍMICAS S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de febrero del 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

*Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

**1.- SAL DE FRUTA**, bajo el número de Registro 2810 vigente desde el 10 de junio de 1927 y hasta el 10 de junio de 2017, para proteger y distinguir en clase 05 “*un producto medicinal*”, cuyo titular es la empresa **GLAXOSMITHKLINE LLC**.

**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 de la solicitud del signo “**SAL DE FRUTAS TQ**”, 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 que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la marca inscrita “**SAL DE FRUTAS**”, 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 la marca registrada no tiene ningún elemento distintivo por ser un registro tan antiguo, señala además que con el denominativo SAL DE FRUTAS, no puede considerarse un signo distintivo per se, sino en cuanto contenga a la par una parte denominativa y/o gráfica distintiva, por lo que indica que no se puede negar a su representada el registro del signo solicitado, ya que ésta sí contiene el elemento distintivo necesario para ser registrable.

**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 ( ...)”*

Bajo ese conocimiento se debe necesariamente hacer un cotejo entre el signo inscrito 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



Nº 30233-J de 20 de febrero de 2002, tal como acertadamente lo realizó el Registro, 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:

<b>MARCA SOLICITADA</b>	<b>MARCA INSCRITA</b>
<p data-bbox="467 848 802 877"><b>“SAL DE FRUTAS TQ”</b></p> <p data-bbox="451 1010 818 1371">En clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés”</i>.</p>	<p data-bbox="906 848 1138 877"><b>SAL DE FRUTA</b></p> <p data-bbox="841 1010 1208 1266">En clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“un producto medicinal”</i></p>

Efectuado el cotejo de los signos, es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, con el término propuesto **“SAL DE FRUTAS TQ”** y la registrada **“SAL DE FRUTA”**. Ambas contienen como factor preponderante los términos **“SAL DE FRUTA”**. Además de esas características fonéticas y gráficas que comparten, también ambos protegen los mismos productos, los que estarán dispuestos al consumidor en los mismos canales de comercialización, generándose riesgo de asociación empresarial.



Desde el punto de vista ideológico los signos cotejados son idénticos, ya que el término SAL DE FRUTA está asociado conceptualmente en la mente del consumidor, como un producto que contribuye a las afecciones gastrointestinales que alivia el dolor por lo que el consumidor lo percibe como un producto para alivio estomacal.

Por lo anterior, este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el Registro, en el que se advierte una similitud que de consentirse la coexistencia de las marcas, existe la posibilidad de confusión y asociación empresarial.

Conforme lo indicado, 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, puesto que dicha norma establece, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando sea idéntico o similar a un registro existente que afecta el derecho de un tercero y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Es importante indicar que el titular del signo inscrito, goza de un derecho de exclusiva que le otorga el artículo 25 de la Ley de Rito, el que le da seguridad de que su derecho no va a ser violentado por persona que no goza de la titularidad del signo marcario.

Razón por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante ya que los signos inscritos, si presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico. Asimismo y conforme al principio de especialidad, los signos enfrentados, protegen productos similares.

Por las razones dadas y citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TECNOQUÍMICAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, la cual debe confirmarse.



**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 la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **TECNOQUÍMICAS S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos cuarenta y cuatro segundos del dieciocho de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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 Suárez 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.**