



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0383-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de Fábrica “PETIT” (DISEÑO)

LIVSMART BRANDS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2011-11360)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0956 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del diez de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LIVSMART BRANDS SOCIEDAD ANONIMA**, organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, en contra de la resolución de las siete horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del dieciséis de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que en fecha 16 de Noviembre de 2011, el Licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“PETIT” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de clasificación internacional.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del dieciséis de febrero de dos mil doce, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.



III. Que según escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 23 de Febrero del 2012, el Licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, en representación de la empresa **LIVSMART BRANDS SOCIEDAD ANONIMA**, se presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, a la resolución anterior y siendo que por resoluciones de las catorce horas con cuarenta y tres minutos y treinta y tres segundos se declaró sin lugar el recurso de revocatoria y se admite el recurso de apelación por esa circunstancia conoce este Tribunal.

IV. Que este Tribunal mediante Voto No. 0147-2013 dictado a las nueve horas con cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece, resolvió suspender el dictado de la resolución final, en el trámite de recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del dieciséis de febrero de dos mil doce, por el termino de un mes contado a partir de la notificación de la citada resolución, para que terminara con los tramites de traspaso respectivos, en virtud que fueron ingresadas al sistema computarizado el traspaso de las marcas “PETIT”, registro 185582 y “PETIT BIO”, registro 169827; trasposos que ya fueron realizados según certificaciones que constan en el expediente.

V. 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 Mora Cordero y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este Tribunal mediante Voto No. 0147-2013 dictado a las nueve horas con cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil trece, resolvió suspender el dictado de la resolución final, en el trámite de recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las siete horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del dieciséis de febrero de dos mil doce, por el término de un mes contado a partir de la notificación de la citada resolución, para que terminara con los trámites de traspaso respectivos, en virtud de haber sido ingresadas al sistema computarizado el traspaso de las marcas “PETIT”, registro 185582 y “PETIT BIO”, registro 169827; y siendo que los traspasos ya fueron realizados según certificaciones que constan en el expediente, es que procede levantar la suspensión decretada y ordenar se continúe con el trámite de rigor en el presente asunto, correspondiendo la fase de estudio y resolución, dado que conforme el procedimiento reglamentario establecido en esta sede ya se confirieron las audiencias respectivas.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal los siguientes:

1.- Que la marca de fábrica y comercio “**PETIT**” (**DISEÑO**) bajo el número de registro 185582, es propiedad de **LIVSMART BRANDS SOCIEDAD ANONIMA**, traspaso que quedó asentado desde el 31 de Julio de 2012, y se encuentra inscrita desde el 2 de Febrero de 2019, y vigente hasta el 2 de Febrero de 2019, para proteger y distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas energizantes. (Ver Folio 70 y 71)

2.- Que la marca de fábrica y comercio “**PETIT BIO**” bajo el número de registro 169827, es propiedad de **LIVSMART BRANDS SOCIEDAD ANONIMA**, traspaso que quedó asentado desde el 31 de Julio de 2012 y se encuentra inscrita desde el 10 de Agosto de 2007, y vigente hasta el 10 de Agosto de 2017, para proteger y distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas. (Ver Folio 72 y 73)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada porque observa que entre el signo “**PETIT**” (**DISEÑO**) y los signos inscritos “**PETIT**” (**DISEÑO**) y “**PETIT BIO**” registros 185582 y 169827, existe similitud gráfica y fonética, dado que corresponden a una marca inadmisibles por derechos de terceros, además que el signo solicitado ofrece productos iguales en la misma clase 32 internacional, situación que podría causar confusión al consumidor, y transgrediendo el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la compañía recurrente manifestó que se presentaron dos traspasos de las marcas **PETIT**, registro 185582 y **PETIT BIO**, registro 169827 de **PAIGE LIMITED CORPORATION** a **LIVSMAR BRANDS S.A.**, por lo que solicitaron el suspenso de la solicitud y al ser subsanada la omisión alegada no existe perjuicio legal ni justificante, para negarles el otorgamiento del suspenso, por lo que por celeridad y economía procesal solicitan que se revoque la medida cautelar interpuesta.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que lleva razón el recurrente conforme a los alegatos planteados, por cuanto se evidencia que la empresa **PAIGE LIMITED CORPORATION**, antigua propietaria de los signos “**PETIT**, registro 185582 y **PETIT BIO**, registro 169827, fueron traspasados a la compañía **LIVSMAR BRANDS S.A.**, siendo este el actual propietario de la marca, lo cual se tiene como un hecho debidamente demostrado según la Certificaciones del Registro Nacional, pedidas como prueba para mejor proveer. Se demuestra que la marca por la cual se objeta la inscripción de la propuesta, pertenece al mismo titular de la marca solicitante **LIVSMAR BRANDS S.A.**, por lo que no observa este Órgano Colegiado impedimento legal alguno para continuar con los procedimientos de inscripción de la marca “**PETIT**” (**DISEÑO**).

Por lo anteriormente expuesto considera este Tribunal que se debe revocar la resolución venida en alzada de las siete horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del



dieciséis de febrero de dos mil doce, que se fundamentó en la existencia de la marca registrada anteriormente a nombre **PAIGE LIMITED CORPORATION**, confundible con la aquí solicitada, y que de acuerdo a la documentación aportada por la parte proponente y solicitada por ésta autoridad registral queda debidamente demostrado que pertenecen a la misma empresa, con lo cual desaparece la diversidad de orígenes empresariales que podrían provocar confusión, lo que permite que la solicitud continúe con su trámite hacia la fase de publicidad de lo solicitado para terceros. El Tribunal concluye que el motivo para rechazar la inscripción de la marca solicitada y señalado por el Registro de la Propiedad Industrial ha dejado de existir de acuerdo a la política de saneamiento seguida por este Tribunal fundamentado principalmente en lo estipulado por el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, N° 3883.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **HARRY JAIME ZURCHER BLEN** representando a la empresa **LIVSMART BRANDS SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cincuenta y cinco minutos y treinta y nueve segundos del dieciséis de febrero de dos mil doce, la cual en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de lo solicitado. 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 que corresponda. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel 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.