

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2005-0061-TRA-PI-351-06

Solicitud de inscripción de la marca “LINDA”

Sociedad Agrícola Caribana S.A., hoy Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1311-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 102-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor de edad, casada una vez, Abogada, vecina de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de *Apoderada Especial* de la empresa **DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE FRUTALES SOCIEDAD ANONIMA**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-357490, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta y cuatro minutos del diez de mayo de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de febrero de 2004, la empresa **SOCIEDAD AGRÍCOLA CARIBANA S.A., hoy DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE FRUTALES S.A.** presentó la solicitud de inscripción de la marca denominada “LINDA”, en Clase 30 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:42:20 horas del 16 de marzo de 2004 consignó, como objeción para proceder al registro

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

solicitado, la inscripción previa de la marca “**LINDA**”, registro N° 99045, perteneciente a la empresa **GRUPO CAFETALERO EMPERADOR LTDA.**, en la misma Clase 30 y para los mismos productos a los que se refería la marca solicitada, razón por la cual mediante escrito presentado ante el citado Registro el 27 de abril de 2004, la empresa solicitante aclaró, expresamente, que la marca que proponía no protegería “café”, y sí los restantes productos descritos en la solicitud inicial.

TERCERO. Que por encontrarse inscrita la marca “**LINDA**” por parte de un tercero, distinguiendo y protegiendo productos de la misma **Clase 30** del nomenclátor a la que pertenecería la marca solicitada, mediante resolución dictada a las siete horas con treinta y cuatro minutos del diez de mayo de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “***POR TANTO:*** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N°30233-J, vigente del 04 de abril del 2002; Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley N° 7475-P [sic], vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**” (Las negritas son del original).*

CUARTO. Que inconforme con esa resolución, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **SOCIEDAD AGRÍCOLA CARIBANA S.A.**, hoy **DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE FRUTALES S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de julio de 2006, formuló Recurso de Apelación, alegando, en términos generales, que era el criterio reiterado de ese Registro, que aunque dos marcas fueran similares y estuvieran inscritas en una misma clase, podía permitirse su coexistencia registral si protegían productos distintos; y que ese era el caso de marras, por cuanto la marca inscrita estaría protegiendo café y sus derivados, mientras que la solicitada el resto de los productos de la misma clase de la inscrita, con excepción, precisamente, del café.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. **En cuanto a la prueba para mejor proveer.** Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las 15:00 horas del 31 de octubre de 2006, la se ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folio 102 del expediente.

SEGUNDO. **En cuanto a los hechos probados.** Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como único con tal carácter, el siguiente:

Único. Que la marca “LINDA”, perteneciente a la empresa **GRUPO CAFETALERO EMPERADOR LTDA.**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial bajo acta de registro número **99045**, en **Clase 30**, para distinguir y proteger café y subproductos de café en grano, tostado o en oro, molido, instantáneo, empacado o a granel (folio 102).

TERCERO. **En cuanto a los hechos no probados.** No existen hechos con el carácter de no probados, de relevancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. **En cuanto al fondo. Sobre las marcas y el riesgo de confusión.** La marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio, de otros, y que se representa por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 de 6 de enero de 2000), señala que ese derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC),

ratificado por este país mediante Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es la característica indispensable que debe revestir todo signo para poder ser inscrito como marca. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que —como ya se mencionó— su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los de su preferencia.

Pero por otra parte, y conforme a la normativa, se precisa la distintividad como característica y función primordial de toda marca, por cuanto al distinguir los productos y servicios del titular de una marca, los diferencia de los de sus competidores. Así, entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.

Ahora bien, de conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002), todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo, es decir, no debe generar confusión con relación a otros debidamente inscritos, o en trámite de inscripción.

Tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario que la protección que confiere se despliega en relación con las marcas de productos o servicios similares. Es decir, el derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca, o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos o servicios similares. Por ello, cuanto menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen empresarial de los productos que adquiere, o bien, puede devenir en el aprovechamiento injusto de la buena reputación de la marca inscrita, o por el contrario, puede perjudicar a ésta si resultare de inferior calidad los productos o servicios de la marca más joven. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos o servicios, y de todos éstos con una marca, para establecer que la marca joven no desempeñaría su papel diferenciador y, por

ende, no sería posible ser protegida por la autoridad registral.

QUINTO. Sobre la irregistrabilidad de la marca propuesta y la improcedencia de los agravios de la apelación. La apoderada de la empresa recurrente adujo como agravio que como había sido el criterio reiterado del Registro **a quo**, conforme al artículo 18 de la Ley de Marcas, que aunque dos marcas fueran similares y estuvieran inscritas en una misma clase, si protegían productos distintos podía permitirse su coexistencia registral, eso era lo que debió ser resuelto en esta oportunidad, por cuanto mientras la marca inscrita estaría protegiendo café y sus derivados, la solicitada protegería el resto de los productos de la misma clase de la inscrita, con excepción, precisamente, del café. No obstante, tal argumentación es inaceptable.

En el caso bajo examen no se trata de que las marcas contrapuestas sean “similares”, como se afirmó en la apelación, sino que son fuera de toda duda, sin necesidad de realizar algún cotejo marcario, idénticas: **“LINDA”**, y como ambas son meramente denominativas, entre una y otra no existe alguna distinción gráfica, fonética o ideológica. Y es por esa razón que este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, ya que precisamente es esa similitud en sí lo que impide su registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos relacionados con algunos de los identificados por la marca que se encuentra inscrita, y que se constituyen, en gran parte, bebidas de consumo que sirven como sustitutos del café.

Ahora bien, como derivación de que el signo **“LINDA”** que pretende registrarse, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad alguna, esto hace que de autorizarse su inscripción, cabría la probabilidad de que se dé en el público consumidor una muy razonable asociación o relación entre los productos que se comercializarían bajo los signos contrapuestos, pues como pertenecerían a la misma clase de la nomenclatura internacional, y tendrían una naturaleza parecida, en la práctica podría coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expendieran al público, con lo que se podría provocar eventualmente que el consumidor estimara que los productos comercializados bajo esos signos tendrían un origen común.

Asimismo, de ser permitida la coexistencia de las marcas de marras, podría llegarse a producir un riesgo de confusión, en la medida en que los compradores de los productos podrían atribuirles, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común. Es decir, que por la igualdad que tendrían las marcas aquí contrapuestas, sería posible que el público consumidor crea que provienen de un mismo productor o comercializador, que es lo que queda prescrito, precisamente, en el artículo 8º de la Ley de Marcas, y esto a pesar de lo que se estipula en el ordinal 18 íbidem, que en esta oportunidad no resulta aplicable en lo absoluto, por cuanto hay un evidente riesgo de confusión si se autorizara la inscripción solicitada por la empresa **SOCIEDAD AGRÍCOLA CARIBANA S.A., hoy DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE FRUTALES S.A.**

Al determinarse sin necesidad de efectuar un cotejo marcario, que las marcas contrapuestas, ambas denominadas “**LINDA**”, son idénticas, y que protegerían productos relacionados de una misma clase del nomenclátor internacional, los que constituyen elementos que permiten concluir que entre ambos signos existe un riesgo de confusión, lo que corresponde es declarar sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la **SOCIEDAD AGRÍCOLA CARIBANA S.A., hoy DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE FRUTALES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta y cuatro minutos del diez de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se deberá confirmar.

SEXTO. **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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), 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 interpuesto en contra de la resolución dictada por el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta y cuatro minutos del diez de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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.**—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez y el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución, el primero por haberse acogido a su jubilación y el segundo por estar participando en un Seminario fuera del país.

DESCRIPTOR:

Requisitos de inscripción de la marca.

Marcas inadmisibles por falta de distintividad.