

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0215- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SANTA FE”

Compañía Numar Sociedad Anónima, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9584-08)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1052-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas treinta y cinco minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, cédula de identidad número 1-1055-703, vecina de Escazú, en representación Compañía Numar Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número 3-101-173998; en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:41:17 horas del 10 de diciembre de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2008, Giselle Reuben Hatounian, en representación Compañía Numar Sociedad, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SANTA FE”, en la clase 31, para proteger “productos agrícolas, hortícolas, y forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y vegetales fresco; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta, todo tipo de granos, frijoles frescos; maíz, garbanzos, lentejas, trigo”.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución

dictada a las 08:41:17 horas del 10 de diciembre de 2008, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “SANTA FE”, y por existir igualdad gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, ya que ambas marcas protegen productos iguales en la misma clase 31 de la Clasificación Internacional.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, vía facsímil el 5 de enero de 2009 y en documento original el 6 de enero de 2009, Giselle Reuben Hatounian, en representación Compañía Numar Sociedad, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:41:17 horas del 10 de diciembre de 2008.

CUARTO. Que en el escrito de interposición del recurso que nos ocupa, la recurrente, en síntesis, fundamentó su inconformidad con la resolución recurrida, en que, pese a que la marca inscrita y aquella cuya inscripción solicita, son idénticas, y protegen productos de la misma clase, a la marca de su representada no le afecta la prohibición del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto los productos a proteger son distintos, al igual que el público al que se dirigen y los canales de distribución, de ahí que considera, no hay riesgo de causar confusión. Alega además, que la marca inscrita únicamente protege frutas, mientras que la de su representada pretende proteger toda la clase completa.

QUINTO. 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 provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 144173 la marca de fábrica “**SANTA FE**”, a nombre de COMERCIALIZADORA DE CÍTRICOS SANTA FE S.A., entidad domiciliada en La Fila de Palmichal de acosta, San José, 200 metros al sur del Salón Comunal; en clase 31 de la Clasificación Internacional, para proteger “naranja, mandarina, limón dulce, limón mesina, grapefrut, whashington, cas, guayaba, maracullá, piña, papaya, sandía, guanábana, carambola, jocote, melón, plátano, banano, frijoles, mango, zapote” (folios 25-26).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no hay hechos que deban tenerse por no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “**SANTA FE**”, darse igualdad gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto ambos signos protegen productos iguales, y asociados en la misma clase 31.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

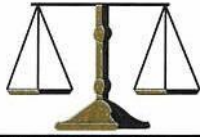
Según se indicó en el Resultando Cuarto de esta resolución, la recurrente no debate sobre la igualdad de las marcas cotejadas, sino que su disconformidad se sustenta en que según su posición, ambas marcas pueden coexistir, por proteger productos distintos, y dirigirse a

mercados diferentes, además de tener canales de distribución también diferentes.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos **o relacionados** y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 “Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista **posibilidad de confusión**, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean **de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos**; f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, **sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca**, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios (...)”

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que las marcas en discusión podrían causar confusión en el consumidor por proteger productos similares en la misma clase. Nótese que la marca registrada protege naranja, mandarina, limón dulce, limón mesina, grapefruit, whashington, cas, guayaba, maracullá, piña, papaya, sandía, guanábana, carambola, jocote, melón, plátano, banano, frijoles, mango, zapote, mientras que la marca cuyo registro se solicita, pretende proteger en la misma clase 31



productos agrícolas, hortícolas, y forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y vegetales fresco; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta, todo tipo de granos, frijoles frescos; maíz, garbanzos, lentejas, trigo. De lo anterior se evidencia, que en aquellos casos en los que los productos no son iguales, sí se presenta una relación con los mismos, además son susceptibles de asociación unos con otros, con lo cual se presenta esa posibilidad de confusión de la cual se pretende proteger al consumidor con la normativa referida.

Si bien, la recurrente cuestiona la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que los productos de su representada y los de la marca inscrita, van dirigidos a mercados diferentes, y tienen canales de distribución también distintos, lo cierto es que no fundamenta su dicho, y no ofrece a este Tribunal las razones por las que considera que la resolución recurrida no lleva la razón, ni mucho menos elementos probatorios que impongan resolver en sentido distinto al que lo hizo el Registro.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Giselle Reuben Hatounian, en representación Compañía Numar Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial, a las 08:41:17 horas del 10 de diciembre de 2008, la cual se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por Giselle Reuben Hatounian, en representación Compañía Numar Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:41:17 horas del 10 de diciembre de 2008, la cual 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. 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.