

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0027-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “HARI-NOTICIAS”

MOLINOS MODERNOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7752-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 120-2011

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, Abogado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número uno-cero quinientos cincuenta y siete-cero cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de Apoderado especial de la empresa **Molinos Modernos S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de setiembre de dos mil nueve, el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, representando a la empresa Molinos Modernos S.A., solicita se inscriba como marca de comercio el signo **“HARI-NOTICIAS”**, para proteger y distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional: *“papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta; papelería; libros, litografías, folletos, revistas, diarios, impresos, periódicos, carteles, catálogos, tarjetas, material de instrucción o de enseñanza, material informativo y publicaciones escritas”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con cincuenta y ocho minutos y treinta y nueve segundos del siete de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**HARINOTICIAS**”, en clase 16 internacional, bajo el registro número **126353**, propiedad de la empresa **FABRICA DE HARINAS DE CENTROAMERICA S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “(...) **POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de noviembre de dos mil once, el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en representación de la empresa **MOLINOS MODERNOS S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

QUINTO. 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**HARINOTICIAS**”, en clase 16, bajo el registro N° 126353, vigente hasta el 08 de junio de 2011, para proteger y distinguir: “*un boletín trimestral impreso*”, a nombre de la empresa **FÁBRICA DE HARINAS DE CENTROAMERICA S.A.** (folios 11 y 12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado como marca y la marca inscrita, que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de las mismas, y que ambas distinguen productos de la clase 16, rechazó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente alegó que las empresas Molinos Modernos S.A. y Fábrica de Harinas de Centroamérica S.A., son compañías relacionadas por lo que las marcas “HARI-NOTICIAS”, expediente 2009-7752 y “HARINOTICIAS”, registro 126353, tienen el mismo origen empresarial y pueden coexistir en el mercado, señalando que de hecho la solicitud que se tramita en el expediente 2009-7752 contiene una lista de productos que actualiza la lista protegida por el registro 126353 y que la tener ambas marcas un mismo origen empresarial se elimina el riesgo de confusión y se admite la coexistencia indicada. Finalmente manifiesta que ofrece como prueba documento de acuerdo de coexistencia para las marcas enfrentadas, no constando en el presente expediente, ningún documento en ese sentido, debiendo tenerse claro que la parte nunca lo aportó a los autos.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CADUCIDAD DEL SIGNO INSCRITO Y SOBRE LA CARTA DE CONSENTIMIENTO.

Es criterio de este Tribunal que la denominada Carta de Consentimiento se identifica más bien como un acuerdo de coexistencia, y que esta es una figura no regulada en nuestro ordenamiento jurídico, cuya validez no puede extraerse de la letra del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), ya que si bien éste texto legal permite que el titular de una marca consienta la ejecución de alguno o algunos de los actos descritos **numerus clausus** en dicho numeral, los actos descritos están referidos directamente al uso de los signos en el mercado, pero en ningún momento las autorizaciones se refieren a la posibilidad de permitir un registro confundible con uno anterior. El tema del registro de los signos distintivos no solamente tiene que ver con la capacidad intrínseca o con los derechos previos de terceros, sino que la ecuación se completa con el deber que tiene la Administración de prever una posible afectación al consumidor, de acuerdo a lo estipulado por el artículo primero de la Ley de Marcas. Si bien en el mercado pueden coexistir marcas confundibles sobre las cuales sus titulares no ejerzan su derecho de exclusión por haberlo así acordado o por cualquier otra situación, dicha coexistencia no puede verse reflejada en el Registro de la Propiedad Industrial, a dónde tan solo se registrarán los signos que, no solo tengan capacidad intrínseca y extrínseca para convertirse en marcas registradas, sino que además no se presten para que el consumidor pueda confundirse y ver así afectada su capacidad volitiva para escoger el producto o servicio que desea y/o necesita.

El Código Civil indica en su artículo 26, relacionado a la ejecución en Costa Rica de contratos celebrados en el extranjero:

“La prescripción y todo lo que concierna al modo de cumplir o extinguir las obligaciones que resulten de cualquier acto jurídico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las leyes costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no se haya ejecutado o celebrado en la República.” (subrayado nuestro).

En este orden de ideas, tenemos que el artículo 627 de ese mismo cuerpo legal indica cuales son los requisitos que debe cumplir cualquier obligación para ser válida en Costa Rica:

“Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable:

- 1.- Capacidad de parte de quien se obliga.*
- 2.- Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación.*
- 3.- Causa justa.” (subrayado nuestro).*

Y posteriormente deslinda los tipos de imposibilidad en el objeto que hacen a un contrato ineficaz en Costa Rica, artículo 631:

“También es ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere física o legalmente imposible. La imposibilidad física debe ser absoluta y permanente, y no temporal ni relativa, con respecto a la persona que se obliga.

La imposibilidad legal existe:

- 1.- Respecto a las cosas que estén fuera del comercio por disposición de la ley.*
- 2.- Respecto a los actos ilícitos como contrarios a la ley, a la moral o las buenas costumbres.” (subrayado nuestro).*

La posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra fuera del comercio por disposición de Ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo y aplicar éste a la actividad de la Administración, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público la protección al consumidor y sus intereses, y definitivamente éste no participa en lo que dos o más compañías puedan decidir en aras de proteger sus intereses comerciales. Los contratos o acuerdos que sean otorgados por las partes podrán tener validez en otros países cuyos sistemas jurídicos acepten el tipo de obligación allí contenido, pero en Costa Rica su objeto resulta contrario a la Ley, lo cual hace que resulte ineficaz, amén de que la renuncia de derechos que

hagan las partes respecto de marcas inscritas en Costa Rica cae en el supuesto establecido por el artículo 18 del Código Civil:

“La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.” (subrayado nuestro).

En los Votos 410-2009, 975-2009 y 1174-2009 de este Tribunal se ha venido reiterando la idea de que las denominadas cartas de consentimiento no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indisponible entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Establecida la ineficacia de un acuerdo contractual entre partes para justificar un registro marcario, lo que procede es cotejar los signos en pugna, y para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
HARINOTICIAS	HARI-NOTICIAS
Productos	Productos
Clase 16: “un boletín trimestral impreso”.	Clase 16: <i>papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta; papelería; libros, litografías, folletos, revistas, diarios,</i>



	<i>impresos, periódicos, carteles, catálogos, tarjetas, material de instrucción o de enseñanza, material informativo y publicaciones escritas.</i>
--	--

Tenemos que los signos son idénticos a nivel gráfico y fonético, y hasta podríamos decir que ideológicamente, tan solo diferenciados por un guión en la que se pretende registrar. Asimismo, los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada están íntimamente relacionados con el producto que protege y distingue la marca inscrita.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, y este Tribunal considera que hasta ideológica por aludir ambas al término “Noticias”, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos íntimamente relacionados a los identificados con la marca inscrita. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez** en representación de la empresa **MOLINOS MODERNOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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 29 del Reglamento

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Claudio Murillo Ramírez** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MOLINOS MODERNOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos y cuarenta y siete segundos del dieciséis de noviembre de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

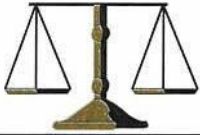
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33