

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2011-0348-TRA-PI

**Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TANGLED”
KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC, apelantes.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 69294 (201272, 2010-1327)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO N° 1220-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con quince minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de noviembre de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de gestor oficioso **KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC**, presentó al Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra la marca de fábrica y

comercio “**TANGLED**”, inscrita bajo el registro número **201272**, propiedad de **DISNEY ENTERPRISES, INC**, la cual protege y distingue en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, agua para tomar, bebidas energéticas, aguas saborizadas, jugos de frutas, bebidas con sabor a frutas, concentrados a base de jugos, limonada, ponche, bebidas sin alcohol, a saber, bebidas carbonatadas, bebidas sin alcohol que contiene jugos de frutas, batidos, agua con gas, bebidas deportivas, siropes para hacer gaseosas, agua de mesa y jugos de vegetales.

SEGUNDO. Que el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado una vez, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la compañía **DISNEY ENTERPRISES INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, Estados Unidos de América, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, dispuso: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de Ley No. 7978 se procede a:** i) *Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca **TANGLED**, registro Nº 201272 inscrito a favor de Disney Enterprises Inc. interpuesta por VICTOR VARGAS VALENZUELA en su condición de Apoderado Especial de Kraft Foods Global Brands LLC. (...)*”.

TERCERO. Que el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, treinta y tres segundos del doce de abril de dos mil once, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 validez 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 Díaz Diaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo los hechos probados establecido en la resolución apelada, agregando que los mismos encuentran por su orden fundamento en los folios 52 al 54, 47 al 49, 45 al 46, 50 al 51

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter los siguientes: **1)** Que la sociedad **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, haya usado la marca de fábrica “**TANG**” y “**TANG (DISEÑO)**”, registros números 25488, 49154 y 135538, con anterioridad a la marca de fábrica y comercio inscrita “**TANGLED**”. **2)** Que por el volumen de ventas, mercaderías, publicidad de “**TANG**” y “**TANG (DISEÑO)**” se hayan posicionadas en el mercado nacional e internacional o sector pertinente que le otorguen la condición de notoria.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca “**TANGLED**”, registro número **201272**, en clase **32** de la Clasificación Internacional de Niza, interpuesta por la representación de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, por considerar que no se comprobó un uso anterior de la marca “**TANG**” Y “**TANG (DISEÑO)**”, propiedad de la

sociedad mencionada, y tampoco se comprobó la notoriedad de la marca “TANG” y “TANG (DISEÑO)”, por cuanto la misma carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..

Por su parte, la representación de la sociedad **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, solicita se revoque la resolución donde se declara sin lugar la acción de nulidad, por considerar, que la Oficina de Marcas basa su criterio en consideraciones generales y peligrosas, al permitir que una marca como “TANGLED” pueda tener vida jurídica en el mercado nacional. Aduce, que las marcas de su representada TANG están siendo reproducidas por Disney Enterprises Inc, por cuanto si contraponen la marca TANG y TANGLED, existe un grado de similitud , y evidentemente el público consumidor será quien se vea perjudicado, ya que son marcas que fonéticamente suenan casi idéntico. Señala, que el no reconocer el Registro la notoriedad de las marcas su representada, inscritas desde 1962, 1075 y 2002, es simplemente evitar un hecho cierto y de fácil comprobación. Indica además, que no entiende la posición del Registro de Marcas, al negarle el carácter que ostenta su representada con sus marcas “TANG” y “TANG” (DISEÑO), que tienen gran distribución y venta en Costa Rica. Argumenta, que permitir que se continúe con un registro como el de “TANGLED” evidentemente provocará en los consumidores, un error o confusión evidente ya que la marca inicia con la parte que precisamente es la marca de su representada “TANG”, además, la marca “TANGLED” protege los mismos productos que han caracterizado por años a las marcas de su representada.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, ataña tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en

cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la distintividad conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que: “*... la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (**FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Fundamento de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último**)

El artículo 37 de la citada Ley, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...)* La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro(...). La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la indoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.... (**LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas, España, 2002, p.206.**)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, se obliga a que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a

la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar ésta a efecto de que no incurra en las correspondiente prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En razón del caso que nos ocupa, considera importante este Tribunal señalar en primer lugar, que el Registro lleva razón cuando manifiesta en la resolución impugnada, que la sociedad **KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC** no demostró el uso anterior de las marcas de fábrica inscritas “TANG” y “TANG (DISEÑO)”. Sobre este aspecto cabe indicar, que el Registro cuando cita el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro en subrayar, que la prohibición es en razón de una posible confusión por la similitud respecto a una marca usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener el registro; por lo que resulta necesario resaltar, que este uso de la marca debe realizarse donde se alegue su uso anterior, en este caso, sería Costa Rica, toda vez, que del escrito de expresión de agravios se desprende que la representación de la sociedad solicitante y apelante alega que las marcas “TANG” y “TANG (DISEÑO)”, se encuentran inscritas en el Registro de Marcas de Costa Rica desde 1962, 1975 y 2002, y que las mismas se encuentran en uso en el mercado, sin embargo, y a pesar de lo expresado por dicha representación, no se observa de los autos, que éste haya presentado elementos de prueba para demostrar el “uso anterior” de las marcas indicadas, en los términos establecidos por el numeral 40 de la Ley de Marcas, dado que la sola manifestación de que las marcas aludidas se encuentran en el mercado, no es suficiente para demostrar el uso anterior.

Asimismo, este Tribunal es del criterio, que el Registro es acertado en indicar que, “*(...) para la determinación de la notoriedad de una marca, no basta que ésta sea alegada por la parte, la notoriedad debe ser demostrada y probada*”, de ahí, que este Órgano de Alzada no comparte lo dicho por la representación de la sociedad apelante, cuando en el escrito de agravios señala que las marcas “TANG” y “TANG (DISEÑO)”, de su representada, se encuentran, inscritas desde 1962, 1975, y 2002, ya que la sola inscripción de esos distintivos

marcarios no obliga a este Tribunal a declarar la notoriedad de dichos signos, ya que la razón por la cual no son notorios, es que las mismas carecen de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas; sean el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, son elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente, y por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni el artículo 45 de la Ley citada, ni el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas, que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad de las marcas inscritas “TANG”, registros números **135538** y **25488**, y “TANG (DISEÑO)”, registro número **49154**, propiedad de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC.**

De lo expuesto anteriormente, se concluye, que la sociedad solicitante y apelante no demostró a través del expediente el uso anterior ni la notoriedad de las marcas ya citadas. No obstante, y tomando en consideración, que la recurrente alega en su escrito de expresión de agravios que la marca inscrita objeto de nulidad “TANGLED” **es una reproducción de las marcas “TANG” y “TANG (DISEÑO)**, lo procedente es realizar el cotejo de las mismas conforme lo dispuesto en el numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que establece las reglas para verificar las semejanzas entre los signos. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo inscrito cuya nulidad se solicita **“TANGLED”**, con las marcas inscritas “TANG” y “TANG (DISEÑO)”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando señala “*(...) se tiene que las marcas en conflicto pueden coexistir registralmente en forma pacífica, ya que entre ambos existe suficiente distintividad, y por lo tanto no se genera confusión en el consumidor respecto al origen empresarial de los productos que se desean proteger. Además, (...) EL Registro 201272 cumple con los supuestos*

del artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...)”, por lo que este Tribunal concluye que los alegatos de la recurrente no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, dado que la marca “**TANGLED**” no es una reproducción de las marcas de su representada, y por ello, puede coexistir en el mercado sin causar daño a los consumidores, es una argumentación que no lleva a este Tribunal a tener una posición distinta a la sostenida por el Registro, ya que debe tener presente la recurrente que, las marcas bajo estudio son diferentes desde un punto de vista gráfico y fonético, toda vez, que el comprador al visualizar o escuchar el nombre de los signos no lo lleva a pensar que se trata de la misma marca, o asociar que tienen un mismo origen empresarial.

Del análisis conjunto de las marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que el signo que pretende anularse “**TANGLED**”, cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad suficiente, sin que el comprador les atribuya, un origen empresarial común, por lo que dicha marca en razón de los argumentos expuestos por la recurrente en el escrito de expresión de agravios, no incurre según lo señalado en las causales establecidas en los incisos a), b), c) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas

SEXTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el registro número 201272 de la marca de fábrica y comercio “**TANGLED**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **DISNEY ENTERPRISES INC.**

SÉTIMO. 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 y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el registro número **201272** de la marca de fábrica y comercio “**TANGLED**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de **DISNEY ENTERPRISES INC.** 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

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.