



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0076-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LA ROJA (DISEÑO)”

BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) y RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“RESEARCH”), de Panamá, apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen 4716-09)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1272-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado de **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“Research”) de Panamá**, y **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, quince minutos con treinta y siete segundos del veintisiete de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de junio de dos mil nueve, el Licenciado **Manuel Giménez Costillo**, mayor, casado una vez, abogado y notario público, vecino de San José, Curridabat, Residencial “Lomas de Ayarco Sur”, del Restaurante “La Casa de Doña Lela”, 800 metros al sur, 150 metros al oeste y 25 metros al sur, titular de la cédula de identidad número uno-



setecientos cincuenta y cuatro-ciento cuarenta y cuatro, en su condición de apoderado especial administrativo de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, institución de Educación Superior Estatal, con cédula de persona jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y nueve-treinta y seis, domiciliada en San José, Montes de Oca, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábricas y comercio **“LA ROJA (DISEÑO)”**, bajo el expediente de origen número 4717-2009, para proteger y distinguir en las clases **1, 16, 25, 29, 30, 31 y 32**, de la Clasificación Internacional de Niza, los siguientes productos y servicios: **Clase 1:** productos químicos destinados a la industria, ciencia, y/o fotografía, así como la agricultura, horticultura y/o silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, abonos para las tierras, sal para conservar (que no sea para alimentos), composiciones extintoras, preparaciones para temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. **Clase 16:** papel, cartón, artículos de papel, artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clichés, libros, revistas, periódicos, panfletos, folletos, sobres, tarjetas de presentación y papel membretado. **Clase 25:** vestidos, calzados, y sombrerería para hombres, mujeres y niños. **Clase 29:** carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas y conservas. **Clase 30:** café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de harinas y cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos de esponjar, sal comestible, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo, bebidas hechas a base de café, cacao y/o chocolate. **Clase 31:** productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta, maderas en bruto, cereales en grano y huevos para incubar, y **Clase 32:** aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días treinta y uno de agosto, uno y dos de setiembre de dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento sesenta y nueve, ciento setenta y ciento setenta y uno, y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce y veintiocho de octubre de dos mil nueve, suscrito por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“Research”) de Panamá**, y en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca **“LA ROJA (DISEÑO)”**, gestionada por el Licenciado **Manuel Giménez Costillo**, en representación de la **Universidad de Costa Rica** la cual consta en el expediente de origen número 4716-2009, por cuanto las empresas que representa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“Research”) de Panamá**, tiene inscritas la marcas de comercio **“LA ROJITA”** registro 161094, **“LA ROJITA”** registro 166758, y la señal de propaganda **“ISSIMA LA ROJITA”** registro 161093, y el **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, tiene inscritas las marcas **“LA ROJA”** registro 173011, **“LA ROJA DE LOS TICOS”** registro 179428, y la señal de propaganda **“EN MEDIO DE TU VIDA ESTÁ SIEMPRE LA ROJA”** registro 178049, indicando, que la solicitud de registro de la roja, debe ser denegada por encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, quince minutos, treinta y siete segundos del veintisiete de mayo de dos mil diez, dispuso: ***“I. Se declara parcialmente con lugar en (clases 29 y 30) la oposición planteada por RESEARCH DEVELOPMENT MARKETING INC II.- Se declara sin lugar la oposición presentada por el BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (BAC) DE COSTA RICA, y se acoge la solicitud de inscripción de la marca (...) “LA ROJA DISEÑO”, en clases 1, 16, 25, 31 y 32 del expediente 2009-4716 (...).”***

CUARTO. Que el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación del **BANCO BAC**



SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica, impugnó, el día dieciocho de junio de dos mil diez, mediante el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante la resolución supra citada, siendo que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, dieciocho minutos, siete segundos del tres de agosto de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y nulidad concomitante, y admite el recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las once horas, treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil once, expresó agravios

QUINTO. Que el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“Research”) de Panamá**, impugnó, el día dieciocho de junio de dos mil diez, mediante el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante la resolución dictada a las doce horas, quince minutos, treinta y siete segundos del veintisiete de mayo de dos mil diez, siendo, que el Registro mediante resolución de las diez horas, dieciocho minutos, siete segundos del tres de agosto de dos mil diez, se pronuncia únicamente sobre el recurso de revocatoria y nulidad concomitante, y el recurso de apelación interpuesto por el **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, omitiendo referirse a la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“Research”) de Panamá**.

SEXTO. Que el Tribunal Registral Administrativo, mediante resolución dictada a las diez horas de dieciocho de febrero de dos mil once, devuelve el expediente al Registro para que se enderecen los procedimientos conforme a derecho, dado que este no se pronunció al recurso de revocatoria, nulidad concomitante y recurso de apelación presentado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“Research”) de Panamá**.

SÉTIMO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, acatando lo resuelto por esta Instancia en la resolución citada anteriormente, mediante resolución dictada a las quince horas, tres minutos del siete de marzo de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y nulidad



concomitante, y admite el recurso de apelación, la cual fue notificada a las partes según consta al folio 72 vuelto, 73, y 76 vuelto.

OCTAVO. 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 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 Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho Primero, aparte I, y los hechos II, III, IV, V, VI Y VII que como probados tiene la resolución venida en alza, los cuales encuentran fundamento en los folios 19 al 20, 26 al 27, 7 al 10, 42 al 43, 44 al 45, 46 al 47, 48 al 49, 50 al 51, y 52 al 53 del expediente.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve declarar parcialmente con lugar en clases 29 y 30 la oposición interpuesta por **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (Research)**, y **declara sin lugar la oposición** presentada por el **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (BAC) de Costa Rica** y acoge la solicitud de inscripción de la marca **“LA ROJA (DISEÑO)”**, en clases 1, 16, 25, 31 y 32 del expediente 2009-4716, por considerar, que entre la marca pretendida y las marcas inscritas **“LA ROJITA”**, en clase 29 y 30, propiedad de **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, existe similitud, gráfica, fonética e ideológica, y con



respecto, a la marca a registrar y las marcas y señal de propaganda de la opositora **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (BAC) DE COSTA RICA**, establece que no existe riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor medio, por lo que los signos marcarios de dicha empresa y la marca solicitada en conflicto pueden coexistir.

El representante de la sociedad **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (BAC) DE COSTA RICA**), en su escrito de apelación, no expresó, las razones de su inconformidad, no obstante en virtud de la audiencia conferida por esta Instancia, expresó que su representada no comparte los argumentos esgrimidos en la resolución recurrida, ya que ésta es propietaria de los signos registrados con la marca LA ROJA que comparándolas con la marca LA ROJA de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA son signos confundibles. Señala, que la solicitud de registro LA ROJA, debe ser denegada por encontrarse dentro de los parámetros establecidos en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Indica, que los signos LA ROJA, LA ROJA DE LOS TICOS y EN MEDIO DE TU VIDA SIEMPRE ESTA LA ROJA se utilizan para identificar productos de la clase 09 y servicios de la clase 36. En este sentido la presente oposición se enfoca contra la inscripción de la marca LA ROJA en clase 16 internacional, por tratarse de productos y clases afines, complementarias y relacionadas, generando un grado de confusión entre los consumidores, por la similitud existente. Destaca, que el interés del BAC en promover la oposición, es evitar la confusión y la conducción a error en el consumidor, con el fin de evitar que relacionen la marca “LA ROJA” con su publicidad y los productos y servicios que protege, que se encuentran sumamente plasmadas en la mente de los consumidores por el esfuerzo publicitario que se ha hecho. Alega además, que de la simple comparación de los signos en conflicto y vistos en su conjunto son confundibles entre sí a nivel gráfico, fonético e ideológico. Fácilmente, se podría interpretar que la marca LA ROJA es otra marca más del BAC.

Respecto a los alegatos de la sociedad **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, no son de recibo, por cuanto este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución recurrida, ello, por cuanto en este caso específico, tal y como lo hizo el Registro, hay que tomar en consideración el **Principio de Especialidad**



Marcaria, el cual se encuentra regulado en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, y se refleja en los incisos a) y b) del artículo 8 ibídem, y en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en este caso, como motivo para el rechazo de la oposición planteada por la recurrente aludida, ya que se debe tener presente que la protección de una marca se atenúa en virtud del Principio de Especialidad Marcaria, según la cual la protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquellos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean idénticos o similares o susceptibles de crear confusión, de tal manera que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su protección se halla limitado para los cuales fue solicitado su registro, de ahí, que exista la Clasificación Internacional de Niza para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

De lo anterior, tenemos que, **la consecuencia más palpable de la especialidad de la marca** es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión.

De lo expuesto, y tomando en consideración, que la sociedad opositora y apelante **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, en su escrito de expresión de agravios, deja claro que su oposición se enfoca contra la inscripción de la marca **“LA ROJA” en clase 16**, por tratarse de productos y clase afines, complementarias y relacionadas, generando un grado de confusión entre los consumidores, por la similitud existente, y partiendo del **Principio de Especialidad Marcaria** analizada anteriormente, tenemos que, la marca solicitada **“LA ROJA (DISEÑO)”**, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“papel, cartón, artículos de papel, artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para papelería, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de*



*instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clichés, libros, revistas, periódicos, panfletos, folletos, sobres, tarjetas de presentación y papel membretado, tal y como se desprende a folio 4 del expediente, es claro también, que estos productos enfrentados con los productos que identifican las marcas inscritas “LA ROJA” registro 173011, clases 9 y 36, y “LA ROJAS DE LOS TICOS” registro 179428, clase 36, (Ver folios 48 al 5 del expediente, que es Certificación correspondiente a “LA ROJA” y “LA ROJA DE LOS TICOS”), resultan diferentes y no se relacionan entre sí, por lo que no es susceptible que los productos identificados por los distintivos inscritos sean asociados a los que pretende proteger la marca que se intenta inscribir, ya que son de distinta naturaleza, por lo que el signo que se desea su registro puede coexistir en el mercado junto con los inscritos, de ahí, que sea necesario recordar, que los signos registrados protegen únicamente los productos para los cuales se le concedió la exclusividad, no amparan todos como lo pretende la recurrente, por lo que el propietario de estas marcas no puede impedir el registro de otros distintivos, como ocurre en el presente caso. De ahí, que este Tribunal confirma lo dicho por el Registro cuando en la resolución venida en alzada señala que “(...) **Se declara sin lugar la oposición presentada por el BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (BAC) DE COSTA RICA (...), y se acoge la solicitud de inscripción (...)**”*

Por su parte, el representante de la sociedad **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, y a pesar, que la apelante no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución recurrida, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber declarado parcialmente con lugar la oposición de la sociedad referida en clases 29 y 30.



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LA MARCA SOLICITADA Y LOS SIGNOS INSCRITOS DE LA SOCIEDAD OPOSITORA Y APELANTE RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“Research”) de Panamá. En el presente asunto, la marca solicitada **“LA ROJA (DISEÑO)”**, es una marca mixta, conformada por dos palabras escritas en color rojo y se acompaña de cierto diseño, ya que tales palabras se encuentran escritas en una tipografía estilizada. Por su parte, las marcas inscritas: **“LA ROJITA”** registro 161094 y registro 166758, en clase 29 y 30, es una marca denominativa formada por dos palabras escritas en color negro, y la señal de propaganda inscrita **“ISSIMA LA ROJITA”** registro 161093, clase 50, también es denominativa conformada por tres palabras, escritas en color negro. Al comparar la marca pretendida **“LA ROJA (DISEÑO)”**, y las marcas inscritas **“LA ROJITA”**, es contundente que desde el punto de vista *gráfico o visual* existe una identidad entre ambas. La similitud fonética o auditiva, está presente en ambos signos, al ser articulados tiene una misma voz sonora. *Ideológicamente*, las marcas confrontadas **“LA ROJA (DISEÑO)”** y **“LA ROJITA”** tomadas en su conjunto evocan la misma idea, que es lo que impide al consumidor diferenciar una de la otra.

Respecto al enfrentamiento entre el distintivo marcario solicitado **“LA ROJA (DISEÑO)”**, y la señal de propaganda **“ISSIMA LA ROJITA”**, cabe indicar, que le es aplicable el análisis realizado anteriormente, ya que el elemento que sobresale en ambas es el nominativo, sea **“LA ROJA”**, **“LA ROJITA”**, que como puede apreciarse **“LA ROJITA”** es el diminutivo de **“LA ROJA”**, por consiguiente, no hay diferencia alguna entre uno y otro signo.

Realizado el cotejo marcario de los signos enfrentados, y analizando dichos signos distintivos desde la óptica de los productos que identifican, tenemos que la solicitada **“LA ROJA (DISEÑO)”** en clases: **1, 16, 25, 30, 31 y 32** de la Clasificación Internacional de Niza, es para proteger y distinguir los siguientes productos: **Clase 1:** *productos químicos destinados a la industria, ciencia, y/o fotografía, así como la agricultura, horticultura y/o silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, abonos para las tierras, sal para conservar (que no sea para alimentos), composiciones extintoras, preparaciones para temple y soldadura de metales,*



productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. **Clase 16:** papel, cartón, artículos de papel, artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), caracteres de imprenta, clichés, libros, revistas, periódicos, panfletos, folletos, sobres, tarjetas de presentación y papel membretado. **Clase 25:** vestidos, calzados, y sombrerería para hombres, mujeres y niños. **Clase 29:** carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas y conservas. **Clase 30:** café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de harinas y cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos de esponjar, sal comestible, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo, bebidas hechas a base de café, cacao y/o chocolate. **Clase 31:** productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta, maderas en bruto, cereales en grano y huevos para incubar, y **Clase 32:** aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Por su parte, las marcas inscritas “LA ROJITA” clase 29 y 30, y la señal de propaganda “ISSIMA LA ROJITA”, propiedad de **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, distinguen por su orden: **Clase 29:** carne, pescado, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas, comestibles, embutidos, extractos de carne, concentrados (caldos), sopas, sopas en sobre, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina y mantequilla. **Clase 30:** confitería, preparaciones a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, biscochos, pastelería, miel, salsas, salsas para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, pasta de tomate, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, pastas de tomate y “sandwichs”. **Clase 50:** para promocionar confitería, preparaciones a base de cereal, café,



sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz, biscochos, pastelería, miel, salsas, salsas para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, pasta de tomate, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, pastas de tomate y “sandwichs”, sucediendo, que los productos que identifica la marca inscrita **“LA ROJITA”**, en clases **29 y 30**, **tienen conexión competitiva con los productos que pretende proteger la marca solicitada “LA ROJA (DISEÑO)”**, en clase **30**, no ocurriendo así, respecto de las demás clases que intenta amparar el signo inscrito, a saber, las clases: **1, 16, 25, 29, 31 y 32**, asimismo considera este Tribunal que los productos que promociona la señal de propaganda **“ISSIMA LA ROJITA”** tienen relación con los productos que desea amparar la marca solicitada en clase **30**.

De conformidad con lo antes expuesto, se confirma lo dispuesto por el Registro, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, titular del signo **“LA ROJITA”**, precisamente, porque los productos que dicha marca protege en clases **29 y 30**, al igual que los que promociona la señal de propaganda **“ISSIMA LA ROJITA”** tienen que ver con los productos que se intentan identificar con el distintivo solicitado, especialmente, porque estamos en presencia de productos de una misma naturaleza **“alimentos”**, de tal manera que los consumidores al momento de adquirir los productos de una y otra marca podrían confundirse, ya que éstos cuentan con los mismos canales de distribución y puestos de venta, pudiendo darse un riesgo de asociación con la sociedad titular de las marcas inscritas, y la señal referida, de ahí, que considera este Tribunal que la protección del signo solicitado **“LA ROJA”, en clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza**, no es factible, ya que la marca pretendida es para proteger y distinguir productos idénticos o similares o susceptibles de ser asociados con los que distinguen las marcas y la señal de propaganda inscritas, situación que en el caso analizado, se da específicamente como se indicó anteriormente, para las clase 29 y 30 de la marca que se aspira registrar, por lo que no es procedente la inscripción de ésta en dichas clases, según lo establecido en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y numeral 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65



de 4 de abril de 2002, no obstante, la marca pretendida sí resulta inscribible para las demás clases solicitadas dado que no se dan los supuestos contemplados en los numerales citados respecto a la marca inscrita (clase 29 y 30), y la señal de propaganda.

En cuanto a la nulidad alegada por la representación de las sociedades recurrentes **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“Research”) de Panamá**, y **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, resulta necesario indicar, que dicha representación no expresa los motivos por los cuales presenta la nulidad, no obstante, considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca referida líneas atrás, no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que lleva razón el Registro cuando en la resolución de las diez horas dieciocho minutos, siete segundos del tres de agosto de dos mil diez, citando el numeral 197 del Código Procesal Civil, declara sin lugar la nulidad pretendida.

QUINTO. Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, **1) Se declara sin lugar la nulidad** interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC (“Research”) de Panamá**, y apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, quince minutos, treinta y siete segundos del veintisiete de mayo de dos mil diez. **2) Se declara sin lugar el recurso de apelación** interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, y en su condición de apoderado general de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, en contra de la resolución de las doce horas, quince minutos, treinta y siete segundos del veintisiete de mayo de dos mil diez, 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, N° 8039, del 12 de

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, **1) Se declara sin lugar la nulidad** interpuesta por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC “Research”** de Panamá, y apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, quince minutos, treinta y siete segundos del veintisiete de mayo de dos mil diez. **2) Se declara sin lugar el** recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, y en su condición de apoderado general de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC**, en contra de la resolución de las doce horas, quince minutos, treinta y siete segundos del veintisiete de mayo de dos mil diez, la que en este acto 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**