

Expediente N° 2006-0366-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de nombre comercial LIO

Productos Lio S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4423-03)

VOTO N° 129-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del nueve de abril de dos mil siete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, titular de la cédula de identidad número uno-mil cuarenta y cinco- seiscientos noventa y siete, en su calidad de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS LIO S.A.**, cédula jurídica número tres-ciento uno-doscientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y tres, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con siete minutos del diecinueve de junio de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de julio de dos mil tres, el señor Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de **DIVERSAS INTERPRETACIONES S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento veintiún mil cuatrocientos treinta y ocho- treinta y dos, con domicilio en San José, de la Casa Italia setenta y cinco metros al norte, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “**LIO**”, en clase 43, para proteger y distinguir un establecimiento comercial de servicios de bar y restaurante (alimentación); hospedaje temporal.

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado el día once de noviembre de dos mil tres, el señor Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, en su condición de apoderado especial de Productos Lio S.A, presentó formal oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial “**LIO**”, por considerar que los productos que se pretenden proteger y distinguir con la marca solicitada,

tienen conexión y similitud con los productos protegidos por las marcas de su representada que por tratarse de bebidas pueden estar presentes en un bar o restaurante lo que inducirá al público consumidor a una errónea asociación mental que podrá creer que el establecimiento comercial es propiedad de su representada.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, siete minutos, del diecinueve de junio de dos mil seis, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, en la condición que comparece, fundamentando tal decisión, en el hecho de que analizadas en forma conjunta y global el signo solicitado **LIO** y el nombre comercial **PRODUCTOS LIO**, así como las marcas **LIO**, **LIOTE**, **LIO Gelatina Fresa**, **LIO Gelatina Uva**, **LIO Gelatina Frambuesa** en clases 30, 32 y 29, no se advierte posibilidad de provocar confusiones en los consumidores; dado que su giro o actividad comercial es distinto, por lo que es posible su coexistencia registral.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día treinta de agosto del dos mil seis, el representante de la empresa **PRODUCTOS LIO S.A.**, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación, en el que alega existe una violación de los principios que inspiran el derecho de la propiedad intelectual porque hay una apreciación errónea del órgano registrador que pone en duda la normativa vigente y la voluntad del legislador, dejando en indefensión a los empresarios o comerciantes que con su esfuerzo y dedicación consolidan marcas o nombres comerciales en el mercado, frente a la competencia desleal de terceros que pretenden obtener provecho del posicionamiento de una marca o nombre comercial en la mente de los consumidores. Manifiesta que en el caso concreto, la empresa **DIVERSAS INTERPRETACIONES S.A.**, intenta obtener ventaja competitiva sobre el prestigio y la interpretación que efectúen los consumidores al acudir a un establecimiento con el mismo nombre que los productos que fabrica y comercia bajo la marca **LIO**, la compañía que representa. Indica por último que existe una clara semejanza entre los signos enfrentados y que esa similitud evidentemente provoca error o confusión en el mercado ya que los productos que se pretenden proteger y distinguir con el nombre comercial **LIO**, tienen conexión y similitud con los productos que protege la empresa que representa que son indispensables en los servicios de restaurante (alimentación) y hospedaje por lo que se pone de

manifiesto la similitud ideológica de modo que el consumidor es inducido a error al pensar al ingresar al establecimiento, que podrá consumir alimentos y bebidas de la marca LIO, dada la similitud gráfica y fonética del nombre con el que se pretende registrar.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de hechos probados, este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes :

1- Que el Licenciado Manuel E. Peralta Volio es apoderado especial de la empresa **DIVERSAS INTERPRETACIONES S.A.** (ver folios 10 y 11).

2- Que el Licenciado Jorge Arturo Gutierrez Brandt es apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS LIO S.A.** (ver folio 42).

3- Que el nombre comercial **PRODUCTOS LIO**, así como las marcas **LIO, LIOTE, LIO Gelatina Fresa, LIO Gelatina Uva, LIO Gelatina Frambuesa y LIO Gelatina Tutti Frutti** en clases 32, 30 y 29, se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, según actas números 132809,132782,97896,137666,139003,139004 y 139002 respectivamente. (ver folios 79 a 91), y son propiedad de Productos Lio S.A.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. 1.-) En el caso concreto la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el Licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, en la condición que comparece, fundamentando tal decisión, en el hecho de que analizadas en forma conjunta y global el signo solicitado LIO y el nombre comercial PRODUCTOS LIO, así como las marcas LIO, LIOTE, LIO Gelatina Fresa, LIO Gelatina Uva, LIO Gelatina Frambuesa, LIO Gelatina Tutti Fruti, en clases 30,32 y 29, no se advierte posibilidad de provocar confusiones en los consumidores; dado que su giro o actividad comercial es distinto, por lo que es posible su coexistencia registral. **2.-)** Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que existe una violación de los principios que inspiran el derecho de la propiedad intelectual porque hay una apreciación errónea del órgano registrador que pone en duda la normativa vigente y la voluntad del legislador, dejando en indefensión a los empresarios o comerciantes que con su esfuerzo y dedicación consolidan marcas o nombres comerciales en el mercado, frente a la competencia desleal de terceros que pretenden obtener provecho del posicionamiento de una marca o nombre comercial en la mente de los consumidores. Manifiesta que en el caso concreto, la empresa DIVERSAS INTERPRETACIONES S.A., intenta obtener ventaja competitiva sobre el prestigio y la interpretación que efectúen los consumidores al acudir a un establecimiento con el mismo nombre que los productos que fabrica y comercia bajo la marca LIO., la compañía que representa. Indica por último que existe una clara semejanza entre los signos enfrentados y que esa similitud evidentemente provoca error o confusión en el mercado ya que los productos que se pretenden proteger y distinguir con el nombre comercial LIO, tienen conexión y similitud con los productos que protege la empresa que representa que son indispensables en los servicios de restaurante (alimentación) y hospedaje por lo que se pone de manifiesto la similitud ideológica de modo que el consumidor es inducido a error al pensar al ingresar al establecimiento, que podrá consumir alimentos y bebidas de la marca LIO, dada la similitud gráfica y fonética del nombre con el que se pretende registrar.

CUARTO. SIMILITUD ENTRE EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO Y EL INSCRITO. Al respecto, este Tribunal, es del criterio que los agravios formulados por la parte recurrente son de recibo, toda vez, que examinadas en su conjunto el nombre comercial que se pretende inscribir, **LIO**, y el nombre comercial **PRODUCTOS LIO** se evidencia una similitud de índole gráfica, fonética e ideológica en su parte distintiva, sea la palabra LIO, lo que por sí es motivo para acoger la oposición planteada por la empresa apelante, pues del estudio comparado del nombre solicitado y el nombre comercial de la empresa opositora, contrario a lo que apreció el Registro **a quo** en la resolución recurrida, existe riesgo de confusión y asociación empresarial por parte de los consumidores, en razón de que el nombre comercial que se encuentra inscrito a nombre de la opositora, protege a un local comercial que se usa para producir y comerciar bebidas, y el nombre comercial que se pretende inscribir es para proteger un servicio que se brinda en un establecimiento comercial de servicios de bar y restaurante (alimentación) y hospedaje temporal, de tal suerte que por la similitud de dichos giros comerciales, aprecia este Tribunal en la especie, la posibilidad de la confusión que alega el recurrente de inducir al consumidor a pensar que los servicios o productos distinguidos tienen la misma procedencia empresarial. De igual manera al y según lo alegado por el gestionante, el hecho de que los signos enfrentados contengan ambos la palabra “LIO”, implica una similitud tan evidente que impide su coexistencia registral, dado que la protección del nombre comerciales que nos ocupa, tal y como se indicó supra, al proteger establecimientos similares, inducen al consumidor al error alegado. Lo anterior debe contemplarse al tenor de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, puesto que la finalidad buscada por la legislación marcaría es la no confundibilidad y por ende la transparencia en el mercado.

QUINTO. SIMILITUD CON LAS MARCAS ALEGADAS. En el caso concreto, el signo solicitado “**LIO**” pretende como se indicó, proteger y distinguir entre otros, servicios de bar y restaurante, en cambio, las marcas inscritas en clases 30, 32 y 29 **LIO, LIOTE, LIO Gelatina Fresa, LIO Gelatina Uva, LIO Gelatina Frambuesa y LIO Gelatina Tutti Frutti** lo son para la preparación de bebidas en polvo de diferentes sabores y siendo que los productos protegidos difieren de un signo a otro, la posibilidad de confusión se elimina, en virtud del principio de especialidad, que permite incluso signos marcarios idénticos protegiendo productos y servicios diferentes. Al respecto Martínez Medrano y Soucassee refieren lo siguiente: “...*El principio de especialidad permite la convivencia de signos idénticos o similares en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales si los productos o servicios a los que se refieren dichos signos son lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial*”. (LOBATO (Manuel), Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas Ediciones, España, 2002, página 282).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo que procede es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, siete minutos, del diecinueve de junio de dos mil seis, la cual en este acto revoca confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Arturo Gutiérrez Brandt, en su condición de apoderado especial de la empresa Productos Lio S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, siete minutos, del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

diecinueve de junio de dos mil seis, la cual en este acto se revoca. 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca