

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0787-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca “PANADERIA Y RESPOSTERIA EL PAN NUESTRO” DISEÑO

EL PAN NUESTRO DE INCARVEL S.A., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen 8250-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.1290-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con cuarenta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el señor Enrique Carmona Valverde, mayor, casado una vez, mecánico, vecino de Guayabo de Mora, cédula de identidad número 1-504-256, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **EL PAN NUESTRO DE INCARVEL SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-299897, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos, cuatro segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 25 de agosto de 2008, la señora Karla Acuña Suárez, presentó solicitud de inscripción de la marca “PANADERIA Y REPOSTERIA EL PAN NUESTRO (DISEÑO)”, para proteger y distinguir panes dulces, salados, repostería y postres, harina, preparaciones de harina, preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería, levadura, polvos para esponjar, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día 18 de noviembre de 2008, el señor Jorge Enrique Carmona Valverde, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro presentada; la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veintiséis minutos y cuatro segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la solicitud de inscripción.

TERCERO. Que el señor Jorge Enrique Carmona Valverde, impugnó, mediante Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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 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 consta que a solicitud de la sociedad EL PAN NUESTRO DE INCARVEL S.A., se encuentra inscrito el signo distintivo “**EL PAN NUESTRO DE INCARVEL DISEÑO**”, bajo el acta de registro número 185104, desde el 30

de enero de 2009 y vigente hasta el 30 de enero de 2019, para proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional pan. (Ver folios 93 al 95).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial acogió el registro del signo “EL PAN NUESTRO” DISEÑO, por cuanto, según lo estimó dicha entidad, la marca posee suficiente distintividad, entre la marca solicitada y la inscrita “EL PAN NUESTRO DE INCARVEL” DISEÑO no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica por ende no es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a identidad y origen y que, la sociedad oponente no demuestra el uso anterior que alega.

Por su parte, en el escrito de apelación, la empresa argumentó la marca solicitada infringe los incisos h), i), j) y k) del artículo 8 de la Ley de Marcas ya que el nombre “El Pan Nuestro de Incarvel” es casi idéntico con el inscrito con similitud fonética y constituye una reproducción parcial de la marca ya protegida en cuanto a las palabras El Pan Nuestro, por ser la esencia principal en ambos logos y al ser empresas que se dedican a lo mismo crean confusión entre el público consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintiséis minutos y cuatro segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve debe ser revocada para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°

7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, estableciéndose así tal prohibición en protección del público consumidor. En este sentido, se señala 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 Editores, España, p. 288).

De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...”* (FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. Con base en lo anterior, este Tribunal, no comparte lo considerado por el Registro en relación a que entre los signos cotejados no existe similitud gráfica, fonética e ideológica y que pueden coexistir, pues el elemento preponderante en ambos signos son los vocablos “EL

PAN NUESTRO” y es lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al solicitar el producto, lo cual, es capaz de inducir a error a los consumidores.

Del estudio comparativo entre los signos, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en conjunto de ellos, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales y partiéndose de que en la marca solicitada los términos “EL PAN NUESTRO” resulta lo sobresaliente se determina, con respecto al carácter gráfico, que sí se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, pues la solicitada reproduce los vocablos sobresalientes con los cuales la inscrita con anterioridad, distingue su producto.

En cuanto a los diseños de ambos signos, éstos presentan similitud pues ambas presentan gráficos de figuras de pan, que evocan la misma idea, lo cual no diluye la identidad existente en la parte preponderante de las marcas, presentándose también en el aspecto fonético similitud, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, induciendo al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica, fonética e ideológicamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

SEXTO. Aunado a lo anterior, al observarse que existe una identidad desde un punto gráfico, fonético e ideológico entre los signos contrapuestos, y en razón de que los productos que pretenden protegerse con la marca solicitada son idénticos en cuanto a los que protege la inscrita por la opositora, a saber pan (folio 94), la inscripción de la marca que se gestiona **“PANADERIA Y REPOSTERIA EL PAN NUESTRO (DISEÑO)”**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, resulta ininscribible, pues se considera que los términos “EL PAN NUESTRO” no son suficientes para darle distintividad a la pretendida marca, pues se acompaña y absorbe totalmente el elemento preponderante de la marca inscrita y los demás

elementos no generan distintividad en los signos para su coexistencia. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que podría suceder que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que protege la marca inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa **EL PAN NUESTRO DE INCARVEL, S. A.**, titular de la marca **“EL PAN NUESTRO DE INCARVEL (DISEÑO)”**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley citada.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

En este sentido, es importante tener en consideración en casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; por cuanto si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los productos sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

En relación a la prelación que argumenta el apelante, merece señalarse que la Ley de Marcas citada, contempla el derecho de prelación y el uso anterior, tanto para marcas como para los otros signos distintivos que son objeto de protección de dicha Ley, sean nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad comercial, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, en aplicación de su objeto establecido en su artículo 1°. De forma

que, el artículo 4 inciso a) de la Ley de Marcas establece; **“Artículo 4- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas: (...) a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.”.**

Conforme lo anterior, en el caso concreto, la prueba que consta en el expediente es poca para demostrar uso anterior efectivo, no obstante, debe mantenerse la protección de la marca inscrita **“EL PAN NUESTRO DE INCARVEL (DISEÑO)”** bajo el número de Registro 185104 el 30 de enero de 2009 (folio 93), y en el eventual caso de que dicha inscripción se tache de haber sido hecha con violación del artículo 4 citado, debe el solicitante recurrir la misma por los medios procesales pertinentes.

SETIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Jorge Enrique Carmona Valverde, en representación de la empresa **EL PAN NUESTRO DE INCARVEL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiséis minutos y cuatro segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado **“PANADERIA Y REPOSTERIA EL PAN NUESTRO (DISEÑO)”**, en clase 30 nomenclatura internacional.

OCTAVO. 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 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el señor Jorge Enrique Carmona Valverde, en representación de la empresa **EL PAN NUESTRO DE INCARVEL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veintiséis minutos y cuatro segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, la cual se revoca denegándose en consecuencia el registro solicitado **“PANADERIA Y REPOSTERIA EL PAN NUESTRO (DISEÑO)”**, en clase 30 nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Los Jueces Jiménez Sancho y Rodríguez Jiménez salvan el voto y el Juez Suárez Baltodano pone nota. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.