

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1163-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “LA VICTORIA”

FRITURAS LA VICTORIA J N Y V S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8991-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 131-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cinco minutos del cinco de agosto del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **José Manuel Navarro Barahona**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Tablón de El Guarco, titular de la cédula de identidad número tres – doscientos dieciocho- ciento setenta y dos, en representación de la empresa **FRITURAS LA VICTORIA J N Y V SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- tres cuatro uno tres uno tres, domiciliada en Tablón de El Guarco, Cartago, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y dos segundos del seis de Agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de Noviembre del 2005, el señor **José Manuel Navarro Barahona**, en su condición y calidades antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LA VICTORIA**”, en **Clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Tortillas en general, yuca, papas y chicharrones, todos tostados, son frituras.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las diecisiete horas con treinta y siete minutos y cinco segundos del veintiuno de Noviembre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**VICTORIA**” (**DISEÑO**), en clase 29 internacional, bajo el registro número **140343**, propiedad de la empresa **COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL VICTORIA R.L.**, para proteger y distinguir: Conservas de palmito, chile jalapeño, maíz dulce, conservas de verduras o mezclas de las mismas, encurtidos a base de verduras o mezclas de diferentes verduras, papas fritas y tostadas, plátanos fritos y tostados, yuca frita y tostadas, maní tostado, marañón frito y tostado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y dos segundos del seis de Agosto del dos mil nueve, la Dirección del 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 25 de Agosto del 2009, señor **José Manuel Navarro Barahona**, en representación de la empresa **FRITURAS LA VICTORIA J N Y V S.A.**, presentó recurso de apelación en el cual adujo que existía presentada solicitud de cancelación por no uso de la marca inscrita “**VICTORIA**” siendo esta por la que se le deniega el registro a la marca solicitada.

QUINTO. 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 causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección del Registro de Propiedad Industrial remitir certificación sobre el estado en que se encontraba el expediente N° 2002-0007477 referente a solicitud por falta de uso de la marca “**VICTORIA**”, registro 140343, en clase 29 nomenclatura internacional, y además indique si fue notificada y se encontraba firme o si en su lugar fue recurrida, documentos que ha tenido a la vista este Tribunal, a los efectos de dictar la presente resolución, y que constan a los folios 142, 143 y 156 del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio : “**VICTORIA**” bajo el registro número **140343**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL VICTORIA R.L.**, inscrita desde el 26 de Agosto del 2003 y vigente hasta el 26 de Agosto del 2013, para proteger y distinguir: Conservas de palmito, chile jalapeño, maíz dulce, conservas de verduras o mezclas de las mismas, encurtidos a base de verduras o mezclas de diferentes verduras. Sobre la que se acogió parcialmente Cancelación por falta de uso, según resolución del 11 de Marzo del 2010, de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial. (Ver folios 157 y 158).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada en virtud de que observa que entre el signo que se pretende inscribir “**LA VICTORIA (DISEÑO)**” y el signo inscrito “**VICTORIA (DISEÑO)**”, ambos buscan proteger productos y servicios similares en la misma clase internacional, existiendo una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, atentando contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de la finalidades propias de la misma, corriendo el riesgo de confusión respecto a los productos o servicios y también podría generarse confusión empresarial.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación alego lo siguiente: “*...Formulamos la apelación en el sentido que actualmente mi representada tramita bajo el expediente número 140343 la cancelación de ese mismo asiento marcario por no uso, ello de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos*”.

Posteriormente en su escrito de exposición de agravios ante este Tribunal manifestó también que “*...en atención al criterio de prioridad registral que requerimos mantener vigente la solicitud que se nos está cancelado por la Resolución recurrida, por cuanto de acogerse la solicitud de cancelación de marca por falta de uso en orden de prioridad seguiría nuestra solicitud, de ahí la importancia de su vigencia hasta tanto no se resuelva la solicitud de cancelación del asiento marcario a que hemos hecho referencia.*”

Este Órgano Colegiado de previo al análisis del caso en discusión y en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, aclara que resulta viable hacer notar que el marco de calificación que analizó el a quo ha variado sustancialmente posterior a la resolución emitida a las diez horas con once minutos y treinta y cinco segundos del once de marzo del dos mil diez, en la cual se resuelve declarar con lugar la solicitud de cancelación por no uso, al no demostrar el titular de la marca “**VICTORIA**” el uso real y efectivo de su marca para los productos protegidos en clase 29 de la nomenclatura internacional :



papas fritas y tostadas , plátanos fritos y tostados, yuca frita y tostadas, maní tostado, marañón frito y tostado, de tal forma que no es coincidente este órgano en alza con la resolución de las ocho horas con cuarenta y dos minutos y dos segundos del seis de Agosto del dos mil nueve, en la cual se denegó el registro de la marca propuesta, por las razones que más adelante se expondrán.

QUINTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, **si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.**

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** que exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión,



con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto 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. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.*” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las marcas en pugna, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

El artículo 2 de la Ley de Marcas, establece que una marca es todo signo o conjunto de signos con capacidad de distinguir los productos o servicios de una persona de los de otra, por resultar suficientemente distintivos en relación con los de su misma especie o clase. Asimismo, el artículo 3 de esta misma ley determina los signos que pueden constituir una marca indicando al respecto que puede ser “...*cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los*



nombres de personas-, las letras, los números, **los elementos figurativos**, ...”(agregado el énfasis). En el caso bajo estudio la marca solicitada está conformada por dos elementos, uno denominativo “LA VICTORIA” y otro figurativo que consiste en un diseño especial que representa una papa en forma de muñeco encerrada en un círculo, colocada al lado derecho de la marca “LA VICTORIA” en un fondo amarillo con trazos de color verde, al igual que la marca inscrita “VICTORIA” (DISEÑO) Registro No. 140343, cuyo elemento figurativo es un diseño especial que consiste en un fondo negro e incluido dentro de este un rectángulo gris con dos líneas de color blanco con una forma particular . Es decir, en ambos casos son marcas de tipo **mixtas**, ocurriendo que examinados ambos elementos en conjunto, en primer lugar, desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas, sin provocar riesgo de confusión en el público consumidor, y en segundo término, que protegen productos totalmente diferentes, por lo que es posible su coexistencia registral.

Por consiguiente, también debe hacerse el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del **Principio de Especialidad Marcario**, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos , en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcario de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es o no posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles

pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del **Principio de Especialidad Marcaria**, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el **Principio de Especialidad**, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, 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 sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.



Entonces, por la aplicación del ***Principio de Especialidad*** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista **los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca “**VICTORIA**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 29** del nomenclátor, y tal como se infiere del escrito inicial de las

diligencias bajo examen, la marca “LA VICTORIA” fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar también productos en **Clase 29**, se tiene entonces que si las marcas:

“VICTORIA”

“LA VICTORIA”

Está INSCRITA para identificar:	Fue SOLICITADA para identificar:
Conservas de palmito, chile jalapeño, maíz dulce, conservas de verduras o mezclas de las mismas, encurtidos a base de verduras o mezclas de diferentes verduras	Tortillas en general, yuca, papas y chicharrones, todos tostados, son frituras.

... por la naturaleza de los productos considera este Tribunal que no se encuentran relacionados ya que aunque ambas marcas protegen productos comestibles son de diferente naturaleza , siendo que la inscrita protege productos como conservas a base de verduras, palmito, chile; y la solicitada productos que no se pueden relacionar con estos ya que están dirigidos a otro tipo de consumo, siendo alimentos que se conocen en el lenguaje popular como alimentos para estar picando o goloseando, por lo que no se corre el riesgo de confusión respecto a los productos de la marca inscrita, y no podría generarse confusión o riesgo de asociación empresarial por cuanto están ubicados normalmente en estantes y lugares diferentes dentro de los supermercados y buscados para diferentes circunstancias, por tal motivo es criterio de este Tribunal que **resulta procedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque a criterio de este órgano en alzada los productos no se relacionan entre sí, no corriendo el riesgo de ser asociados por el público consumidor.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo a uno y otros signos conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre

las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el público consumidor.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar no se afectarían los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, así como que no existe riesgo de confusión sobre el origen empresarial de las mismas para el público consumidor, lo procedente es declarar con lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y dos segundos del seis de Agosto del dos mil nueve, la que en este caso se revoca por los motivos aquí expuestos, y ordenar al Registro **a quo**, continuar con los procedimientos de inscripción de la marca “**LA VICTORIA**”(DISEÑO), en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere.

SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **José Manuel Navarro Barahona** en representación de la empresa **FRITURAS LA VICTORIA J N Y V SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y dos minutos y dos segundos del seis de Agosto del dos mil nueve, la que en este caso se revoca por los motivos aquí expuestos, y ordenar al Registro **a quo**, continuar con los procedimientos de inscripción de la marca “**LA VICTORIA**”(DISEÑO), en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno no lo impidiere. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33