



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-263-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “XIUNA”

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 8988-04)

Marcas y otros signos

VOTO N° 855-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas, cuarenta y cinco minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochocero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC.**, sociedad constituida y existente en la República de Panamá, con domicilio en Comosa Bank Building, First Floor, Samuel Lewis Ave., P.O. Box cero ocho uno seis-cero uno uno ocho dos, Panamá cinco, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos, cuarenta y dos segundos del trece de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el primero de diciembre de dos mil cuatro, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, como apoderado especial de la empresa de esta plaza **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos veinte mil novecientos cincuenta y dos, solicitó el registro de



la marca de fábrica “**XIUNA**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir frijoles en conserva.

SEGUNDO. Que el doce de abril de dos mil cinco, la Licenciada **Ana Cristina Sáenz Aguilar**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y tres-ciento setenta y dos, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, nueve minutos, cuarenta y dos segundos del trece de noviembre de dos mil ocho, se resolvió en lo que interesa, lo siguiente: *“Con base en las razones expuesta y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**. presentada contra la solicitud de inscripción de la marca “**XIUNA**”, en clase 29 Internacional; presentada por **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se acoge ...”*

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el quince de diciembre de dos mil ocho, la empresa **ADVANCE TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, apeló la resolución final indicada.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se notan defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e 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 LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la certificación enunciada en la resolución dictada a las diez horas, treinta minutos del nueve de junio de dos mil nueve, que ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y que consta a folios 66 y 67 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge con tal carácter los hechos probados tenidos por el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL FONDO EL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**XIUNA**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir frijoles en conserva, la cual se acoge, por considerar que comparados ambos signos distintivos, gráfica y fonéticamente, existen suficientes diferencias para poder coexistir. Sostiene que esas diferencias las hace distinguibles frente al consumidor y pese a que ambas marcas protegen y distinguen productos en la misma clase 29 Internacional, las diferencias existentes entre esos signos distintivos, permite la coexistencia pacífica, ya que no crean confusión en el consumidor.

Por su parte, la empresa apelante no expresa agravios que demuestren a este Tribunal en qué se basa la disconformidad del fallo apelado, por lo que este Órgano se limitará a verificar si esa resolución está dictada conforme a derecho.



QUINTO. CONTRAPOSICIÓN DE AMBOS SIGNOS. Tenemos que los signos a cotejar son los siguientes:

SIGNO INSCRITO	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
XIUX	XIUNA
Productos	Productos
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 (caldo), sopas, sopas en sobre, comidas preparadas, extractos de carne, mariscos, aves, encurtidos, gelatina, mantequilla.	Clase 29: frijoles en conserva

Al observar las marcas contrapuestas y tomando como fundamento legal el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el contenido de la norma es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda o la asocie a un grupo empresarial. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Por lo anterior y siendo que los signos **XIUNA**, marca solicitada y **XIUX** marca inscrita son similares, protegiendo a su vez productos similares y relacionados, no es posible para este Tribunal otorgar la protección solicitada, ya que ello generaría en los consumidores un riesgo de



confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos. Por eso, se discrepa de la posición del hizo el Registro en aprobar la solicitud pedida conforme con la normativa citada.

Lo anterior, siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, las marcas cotejadas están conformadas por una sólo palabra, siendo su factor tópico las primeras tres letras “**XIU**” y a pesar de que la desinencia en cada signo es distinta -“**NA**” y “**X**”- no alcanza para darles una distintividad tal que les permita su convivencia en el mercado.

En relación a los productos, éstos pertenecen a la misma clase 29, la marca solicitada protege y distingue frijoles en conserva, y la marca inscrita protege productos diversos en tal clase, incluyendo el producto que protege el signo solicitado. Así las cosas, el público consumidor, –que atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de tal forma que el objetivo primordial en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, bajo el principio de que deben ser distinguibles- se puede ver confundido al no poder diferenciar correctamente el signo inscrito del signo solicitado, dado el riesgo de confusión que causaría la coexistencia de los signos cotejados.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Siendo que este Tribunal estima que existe una similitud entre ambos signos que impide su coexistencia registral, lo procedente es rechazar la solicitud de la marca solicitada: **XIUNA**, por lo que se debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos, cuarenta y dos segundos del trece de noviembre de dos mil ocho, la que se confirma en este se revoca.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos, cuarenta y dos segundos del trece de noviembre de dos mil ocho, 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 para lo de su cargo.-**NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55