



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0160-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “LOS PINTOS”

KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7106-2010)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 990-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, en representación de **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-220952, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinticuatro minutos, cuarenta y cinco segundos del trece de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de agosto de 2010, la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“LOS PINTOS”** en Clase 31 de la clasificación internacional para proteger y distinguir: *“Productos agrícolas, hortícolas y forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y vegetales frescos, semillas, plantas y flores naturales, productos alimenticios para animales, malta, frijoles frescos y frijoles en grano”*.



SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, presentaron oposición las empresas INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, representada por el Licenciado Manuel Peralta Volio y LA MAQUILA LAMA, SOCIEDAD ANONIMA, representada por el Licenciado Julio César Ruiz Chavarría.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, veinticuatro minutos, cuarenta y cinco segundos del trece de diciembre de dos mil doce, declara con lugar la oposición presentada por la empresa LA MAQUILA LAMA, S. A. y deniega el registro solicitado.

CUARTO. Que en la representación indicada, la **Licenciada Reuben Hatounian** presentó recursos de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra de la resolución final relacionada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 24 de noviembre de 2006 y vigente hasta el 24 de noviembre de 2016, la marca de comercio **“LOS PINTOS”** con **Registro No. 164001**, cuyo titular es la empresa opositora La Maquila Lama S.A., para proteger y distinguir en **Clase 29** de la nomenclatura



internacional “*Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles*”, (ver folio 151).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la oposición presentada por **Industrias Alimenticias Kern’s y Compañía Sociedad en Comandita por Acciones**, por considerar que no son de recibo los argumentos esbozados por dicha empresa, ya que la palabra PINTO no resulta una denominación genérica, descriptiva o carente de distintividad respecto de los productos para los cuales se solicita. No obstante, admite la oposición presentada por **La Maquila Lama, S. A.**, denegando la inscripción solicitada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerar que el signo es inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto es idéntico al que ya se encuentra inscrito a favor de dicha empresa opositora, y advierte que, a pesar que los productos protegidos por cada una de ellos se encuentran en distintas clases, están íntimamente relacionados porque son de la misma naturaleza y poseen los mismos canales de comercialización, lo cual provoca un riesgo de confusión en los consumidores y por ello no pueden coexistir registralmente.

Por su parte, la representación de la empresa solicitante, expone en sus agravios que la empresa opositora no tiene ninguna marca que pueda realmente verse afectada con la inscripción que solicita y por ello no tiene facultad para oponerse a su registro. En este sentido afirma el apelante: “...*Si bien es cierto, ambas marcas tienen similitud gráfica, fonética e ideológica, sin embargo, estos no son los únicos elementos a considerar en estos casos, ya que hay que analizar también el hecho de que se encuentren en clases distintas y protegen productos diferentes...*” Agrega el recurrente que ya tiene inscritas a su nombre varias marcas



denominadas “PINTICOS” y con el registro del signo “LOS PINTOS” lo que pretende es mantener el buen nombre de sus productos. Con fundamento en esos argumentos solicita sea revocada la resolución que apela y se continúe con el trámite del registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En el caso que nos ocupa, los signos en pugna son idénticos, se diferencian únicamente por los caracteres gráficos de sus letras por lo cual son confundibles y susceptibles de causar confusión. Asimismo, al hacer la comparación entre los productos que ambos refieren encontramos que se encuentran relacionados por ser productos alimenticios, por cuanto el solicitado lo es, dentro de otros para “*Productos agrícolas, hortícolas y forestales y granos [...], frutas y vegetales frescos, semillas, [...], frijoles frescos y en grano*”, en tanto que el inscrito también protege “*...frutas y legumbres...*”. Ante esta relación de productos, no es posible para la Administración Registral, aplicar el principio de Especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Para estos efectos se debe aplicar el artículo 24 del Reglamento a esa Ley, que en lo que interesa indica:

“Artículo 24.—Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)



e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...”

Igualmente, el hecho que la solicitante tenga inscrita la marca “PINTICOS”, no es un argumento para autorizar la inscripción a su favor de la marca “LOS PINTOS” en perjuicio de quien ya tiene ese signo registrado. En principio cada solicitud marcaria es calificada en forma independiente dentro de un marco de calificación, donde se deben de analizar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, por lo que es irrelevante para este análisis que se tengan otras marcas inscritas. No obstante, toda vez que ya existe una marca inscrita bajo la misma denominación, la inscripción de la marca solicitada más bien generaría una vinculación entre la marca “PINTICOS” propiedad del solicitante con “LOS PINTOS” propiedad de un tercero registral, ya que “PINTICO” es precisamente el diminutivo de “PINTO”. Esto acrecentaría en el consumidor el riesgo de que asocie ambas empresas alrededor del término “PINTO”, razón adicional para denegar al solicitante la inscripción de la marca pedida.

Por lo expuesto, una vez revisados los autos que constan dentro de este expediente, este Órgano de Alzada determina que la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra conforme a derecho, siendo que, en este caso, debe darse protección a la marca inscrita, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley de cita, y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A.**, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinticuatro minutos, cuarenta y cinco segundos del trece de diciembre de dos mil doce.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veinticuatro minutos, cuarenta y cinco segundos del trece de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo propuesto **“LOS PINTOS”**. 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.-**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

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