

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0637-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “DELTA”**

**SOTOMONTE SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-3692)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0311-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con doce minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el señor José Ángel Gómez Rodríguez, comerciante, cédula de identidad número: 3-331-733, vecino de Barrio México, San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SOTOMONTE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula jurídica: 3-101-342093, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, San José, Avenida primera y tercera, calle 14, edificio Paheis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:51:31 horas del 4 de noviembre de 2019.

**Redacta la jueza Priscilla Loretto Soto Arias.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 30 de abril de 2018, el señor Abelardo Murillo Solís, casado, empresario, cédula de identidad número 2-0349-0220, vecino de San Pedro de Póas, Alajuela, en representación de la empresa **QUÍMICA DELTA S.A.**, cédula jurídica número: 3-101-223489, domiciliada en

Costa Rica, Alajuela, San Pedro de Poás, de la iglesia católica 800 metros al sur; presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DELTA**”, en clase 01 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Cloro y desengrasante” y en clase 03: “Abrillantador de superficies, aceite penetrante, aromatizante ambiental, cera líquida, controlador de olores, crema para manos, lavaplatos, desengrasante alcalino, desengrasante para motores, jabón líquido, limpiador de vidrios y cristales, limpiador multiuso, líquido para llantas, y suavizante para ropa”.

Mediante escrito de fecha 06 de junio de 2018, el solicitante elimina de la lista en clase 03 los “aromatizantes ambientales” y aclara que el líquido para llantas es “líquido para limpiar y dar brillo a las llantas” y por medio de escrito de fecha 17 de agosto del 2018 elimina también de la lista de productos protegidos “los desinfectantes”. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 9:25:30 horas del 30 de noviembre del 2018, rechazó parcialmente los siguientes productos protegidos: “desengrasante” en clase 1 y “detergente, lavaplatos, jabón líquido, shampoo para auto”, en clase 03 internacional. Y considera procedente para proteger en clase 1 “Cloro” y en clase 3 “Abrillantador de superficies, aceite penetrante, aromatizante ambiental, cera líquida, controlador de olores, crema para manos, limpiador de vidrios y cristales, limpiador multiuso, líquido para llantas y suavizante para ropa”.

Una vez publicados los edictos de ley y dentro del plazo establecido, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de julio del 2019, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, de calidades indicadas, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **SOTOMONTE S.A.**, cédula jurídica: 3-101-342093, presentó oposición contra la solicitud de inscripción presentada, por

---

razones extrínsecas, alegando que su representada es titular de la marca **DELTA** que protege en clase 3 de la nomenclatura internacional: “detergente”.

Consecuencia de la oposición planteada, el Registro de la Propiedad Industrial, procedió a dar traslado a la representación de la empresa **QUÍMICA DELTA S.A.**, con el fin de que se pronunciara al respecto, sin embargo, no hubo pronunciamiento por parte de la empresa solicitante.

Por resolución de las 08:51:31 horas del 4 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en representación de **SOTOMONTE S.A.** y deniega parcialmente la solicitud en clase 1: “Cloro” y en clase 3 respecto a los siguientes productos: “Abrillantador de superficies, aceite penetrante, aromatizante ambiental, cera líquida, controlador de olores, limpiador de vidrios y cristales, limpiador multiuso, líquido para llantas, y suavizante para ropa”. Y ordena la inscripción únicamente para: “crema de manos” en clase 3 de la nomenclatura internacional; al determinar que el signo propuesto: "**DELTA**", desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, es idéntico al signo inscrito: "**DELTA**", que protege en clase 3 “detergente”, considerando que los productos protegidos por ambos signos están relacionados, con excepción de lo indicado en cuanto a la crema de manos en clase 3. En consecuencia, se rechaza parcialmente la inscripción, conforme lo dispuesto por el artículo 8 inciso a y b, de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor José Ángel Gómez Rodríguez, de calidades indicadas, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **SOTOMONTE S. A.**, apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios, lo siguiente:

1.- El signo solicitado es improcedente en virtud de lo preceptuado por el numeral 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, es inadmisibile por derecho de terceros, son dos marcas idénticas, no cabe elemento diferenciador alguno, con una coincidencia gráfica y fonética absoluta que es reconocida por el Registro de Propiedad Industrial.

2.- El Registro ordena la inscripción de la marca para crema de manos que se ubica en la misma clase de productos cuyo registro ampara su representada; la inscripción ordenada para crema de manos bien vendría a compartir canales de distribución, puestos de venta y público meta, en relación con los productos que comercializa su representada. La posibilidad de confusión es más que latente, son signos idénticos con productos de la misma clase y naturaleza.

3.- La resolución carece de fundamentación en cuanto al sustento del registro, se echa de menos una motivación expresa de las razones por las cuales no existe riesgo de confusión en cuanto al registro ordenado.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

- Marca de fábrica: “**DELTA**”, registro 259889, vigente hasta el 24 de febrero de 2027, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: “*detergente.*” Titular **SOTOMONTE SOCIEDAD ANÓNIMA.**, (ver folio 21 y 22 del expediente).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

---

**CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica: “**DELTA**”, registro 259889, vigente hasta el 24 de febrero de 2027, para proteger y distinguir en clase 3 internacional: “*detergente.*”, propiedad de **SOTOMONTE SOCIEDAD ANÓNIMA.**, (ver folio 21 y 22 del expediente).

**QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear, si bien es cierto en la resolución impugnada, el Registro al momento de hacer el cotejo incluye aromatizante ambiental y líquido para llantas, a pesar de haber sido eliminado el primero y modificado el segundo según escrito del solicitante de fecha 06 de junio de 2020, ello no causa indefensión ni nulidad alguna por la forma en que fue resuelto el expediente.

**SEXTO. SOBRE EL FONDO.** La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

*“... a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y*

---

*distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. ...”*

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

*“... 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; ...”** (La negrita no es del original)*

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

*“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”*

El Tribunal Registral Administrativo, con relación al cotejo marcario ha dictaminado que: “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...). Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual (...). Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no.” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

### **SIGNO SOLICITADO**

**“DELTA”**

En clase 1: “Cloro” y en clase 3: “Abrillantador de superficies, aceite penetrante, cera líquida, controlador de olores, crema para manos, limpiador de vidrios y

---

cristales, limpiador multiuso, líquido para limpiar y dar brillo a las llantas y suavizante para ropa”.

### **MARCA INSCRITA**

#### **“DELTA”**

En clase 3 internacional para proteger: *“Detergente”*

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado **“DELTA”** como el denominativo inscrito **“DELTA”**, son idénticos en su denominación y que su objeto de protección se encuentra estrechamente relacionado, bajo ese conocimiento, los productos de ambos signos son de la misma naturaleza, compartiendo canales de distribución, puntos de venta y usuarios, causando riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, ante lo cual no hay discusión alguna, salvo el aceptado por el Registro de primera instancia para protección en clase 3 internacional: “crema de manos”.

Los argumentos del recurrente se basan en su objeción en cuanto a la decisión del Registro de primera instancia de permitir la inscripción del signo **“DELTA”** para proteger en clase 03: “crema de manos”, por no estar relacionado con el signo inscrito, que conforme el principio de especialidad que rige la materia es totalmente factible la existencia del signo para proteger ese producto. En cuanto al principio de especialidad marcaria, este Tribunal, entre otros, en el Voto No. 813- 2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“... 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 este principio 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 podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. (...)

Por otra parte, respecto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, página 293, ha señalado:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialidad, lo que destaca es que no deben generarse confusiones entre los signos, y por aplicación de dicho principio, contemplado en el artículo 89 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual, como en este caso, a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos y servicios o para la misma clase pero para productos o servicios que no sean idénticos o se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal, no se da entre el signo solicitado y el inscrito específicamente para para proteger en clase 03: “crema de manos”.

---

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad para proteger en clase 03: crema de manos, lo que permite la coexistencia registral junto con el signo inscrito, ya que no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, en razón de que ese producto “crema de manos”, no se confundirá con “detergente” en clase 3 que identifica el signo inscrito, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alza.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente deben rechazarse en virtud del análisis realizado en esta resolución. Respecto a que las marcas enfrentadas son idénticas y que crearían confusión y asociación entre el público consumidor, este agravio no es de recibo, por cuanto a criterio de este Tribunal y como bien lo resolvió el Registro, el producto protegido por el signo solicitado: “crema de manos” no se encuentran relacionado según las razones antes dadas, con lo que protege el signo inscrito “detergente”; en este mismo sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b), sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o se encuentran relacionados; y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, situación que en el presente caso no se da por aplicación del principio de especialidad, nótese que en cuanto al agravio de que van a compartir canales de distribución, puestos de venta y público meta, esta afirmación no resulta exacta, por cuanto si se tratase de un supermercado o similar, los detergentes y las cremas de manos suelen estar en anaqueles diferentes y hasta distanciados, además es usual que las cremas de manos puedan encontrarse en farmacias y tiendas departamentales, lo que por

---

norma general no sucede con los detergentes; asimismo, el uso o destino de ambos productos es tan disímil que no puede indicarse que tengan un mismo público consumidor. En razón de lo expuesto, y no existiendo riesgo de confusión, así como riesgo de asociación empresarial, y por estar frente a productos diferentes, con un tipo de consumidor distinto, y medianamente atento, el cual puede identificar cada uno de los signos, así como el origen empresarial de donde provienen los productos y servicios, el signo que pretende proteger la empresa solicitante no vulnera el derecho registrado de la opositora, por lo que la marca solicitada y la marca registrada pueden coexistir registralmente, y por ende en el comercio.

La resolución se encuentra debidamente motivada, por lo que el agravio referido a la falta de fundamentación de la resolución tampoco es de recibo.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta “**DELTA**” resulta admisible para proteger en clase 03 de la nomenclatura internacional: “crema de manos”. Por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:51:31 horas del 4 de noviembre de 2019.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor José Ángel Gómez Rodríguez, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SOTOMONTE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:51:31 horas del 4 de noviembre de 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA**, para que se inscriba el registro de la marca “**DELTA**” en

---

clase 3 internacional para proteger: “crema de manos”, solicitada por la empresa **QUÍMICA DELTA S.A.**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

**Carlos José Vargas Jiménez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

nub/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36