
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0191-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO

“aro”

ARDO COORDINATION CENTER NV, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-957)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0314-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y tres minutos del doce de junio del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **MAURICIO BONILLA ROBERT**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad 109030770, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARDO COORDINATION CENTER NV**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, domiciliada en Wezestraat 61, 8850 Ardoeie, Bélgica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:48:12 horas del 13 de diciembre de 2018.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:48:12 horas del 13 de diciembre de 2018, admitió la inscripción de

aro

la marca “**aro**” para proteger y distinguir: “Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos excepto brochas para pintar; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza incluidos en clase 21 únicamente; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza, en clase 21. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, en clase 30”, y declaró sin lugar la oposición presentada por la representante de la empresa **ARDO COORDINATION CENTER NV**, con fundamento en el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ARDO COORDINATION CENTER*

aro

*NV, contra solicitud de inscripción de la marca “**aro**”, presentada por FRANCISCO JOSE GUZMÁN ORTIZ en su condición de apoderado especial de la empresa ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, la cual en este acto se acoge.”*

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **MAURICIO BONILLA ROBERT** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Las marcas presentan identidad ya que comparten tres letras de su conformación, además existe identidad de productos, ya que la generalidad de lo pedido por la marca solicitada abarca los productos de las marcas registradas. Lo que puede causar que el consumidor pueda llegar a asociarlos lo prevé la posibilidad de riesgo de confusión.

Se debe dar protección a la marca registrada, según imperativo recogido en la ley de marcas. Es claro que la marca solicitada presenta total identidad gráfica, fonética e ideológica con las

marcas registradas y distingue productos similares.

No es posible descartar la similitud de los productos por el principio de especialidad ya comparten los mismos canales de comercialización, las marcas no pueden coexistir registralmente. Solicita se declare con lugar el proceso de oposición solicitado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que en este Registro se encuentran inscritas a nombre de **ARDO COORDINATION CENTER NV**, las marcas:



solicitada el 04/10/2017, inscrita bajo el registro número 270567 el 24/04/2018, vigente hasta el 24/04/2028, para proteger: Productos congelados, de patata, frutas y hortalizas congeladas, pescado y carne congelados; postres congelados: comidas preparadas a base de carne extractos de carne, pescado, carne de ave, frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas, huevos y/o leche, en clase 29. Postres congelados y helados; comidas preparadas a base de arroz, pastas alimenticias, tapioca, sagú y/o harina; preparaciones a base de cereales y pan, en clase 30.

ARDO solicitada el 04/10/2017, inscrita bajo el registro número 270577 el 24/04/2018, vigente hasta el 24/04/2028, para proteger: Productos congelados, de patata, frutas y hortalizas congeladas, pescado y carne congelados; postres congelados: comidas preparadas a base de carne extractos de carne, pescado, carne de ave, frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas, huevos y/o leche, en clase 29. Postres congelados y helados; comidas preparadas a base de arroz, pastas alimenticias, tapioca, sagú y/o harina; preparaciones a base de cereales y pan, en clase 30.

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. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus

elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de el apoderado de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo solicitado no le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, hecho que no se presenta en el caso de marras, según análisis que se puntualizará.

El artículo 8º 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, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) *Si el signo es 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 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, ... 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 ...anterior.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que distinguen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



*Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos excepto brochas para pintar; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza incluidos en clase 21 únicamente; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; **pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.***

MARCAS REGISTRADAS

 y ARDO

Productos congelados, de patata, frutas y hortalizas congeladas, pescado y carne congelados; postres congelados: comidas preparadas a base de carne extractos de carne, pescado, carne de ave, frutas y hortalizas en conserva, congeladas, secas y cocidas, huevos y/o leche. Postres congelados y helados; comidas preparadas a base de arroz, pastas alimenticias, tapioca, sagú y/o harina; preparaciones a base de cereales y pan.

En el presente caso bajo un correcto análisis en conjunto, desde el punto de vista gráfico, el signo

aro

solicitado y los signos registrados  y **ARDO**, no presentan mayor similitud. El consumidor medio no se detiene a agregar al signo propuesto la letra “**d**” para relacionarlo con las marcas registradas, se debe ver el signo solicitado como un conjunto sin seccionarlo para su estudio. La marca solicitada gráficamente es percibida como **aro** y no como **ardo**.

De igual forma las marcas registradas  y **ARDO** difieren en su percepción visual, el público lo diferencia inmediatamente ya que se trata de un único termino, y la semejanza que indica el oponente la realiza segregando los términos y no en su conjunto, únicamente toma en cuenta unas letras de la marca registrada para determinar sus semejanzas. La comparación en conjunto de los signos enfrentados difiere lo suficiente para poder llegar a la conclusión que el consumidor los puede confundir visualmente.

Desde el punto de vista fonético es evidente que la pronunciación de las marcas registradas **ARDO**, difiere sustancialmente de la pronunciación de la marca solicita **ARO**. Su estructura gramatical es muy distinta y por lo tanto así será también su vocalización.

Desde el punto de vista ideológico la marca solicitada puede referirse a una pieza de metal circular, que puede tener varias funciones (aro de gimnasia, arete, anillo, aro de llanta etc.), o la conjugación del verbo arar en presente (yo aro), mientras que **ARDO** es la conjugación del presente del verbo arder o el

sufijo de forma sustantivos y adjetivos, con valor aumentativo o despectivo. Por lo que la identidad en ese punto no existe.

Del análisis anterior se verifican más diferencias que semejanzas en el plano gráfico, fonético e ideológico.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Los productos de la marca solicitada en clase 21 (*utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos excepto brochas para pintar; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza incluidos en clase 21 únicamente; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza*), no tienen ninguna relación con los distinguidos por los signos registrados, son productos de distinta naturaleza, con fines distintos y con canales de comercialización totalmente opuestos.

En cuanto a la demás lista de productos alimenticios el signo solicitado protege algunos productos que presentan similitud con los registrados como lo son: **pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal;**

mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; pero el resto no presenta semejanza que pueda llegar a causar confusión ya que se comercializan de forma distinta a los productos distinguidos por las marcas registradas. En ese sentido el Registro si determinó una semejanza parcial de productos contrario a lo que indica el recurrente.

Pese a la semejanza parcial que presentan los signos en algunos productos que distinguen, las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas eliminan la posibilidad de riesgo de confusión.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resulta inaplicable en este caso, por lo cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios del apelante, ya que los signos inscritos, no presentan similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico que pueda causar riesgo de confusión al consumidor, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MAURICIO BONILLA ROBERT**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARDO COORDINATION CENTER NV**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:48:12 horas del 13 de diciembre de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MAURICIO BONILLA ROBERT**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ARDO COORDINATION CENTER NV**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:48:12 horas del 13 de diciembre de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33