

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0040-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “DELTA”

PROVEEDORA TABASARA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-8014)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0376-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **PROVEEDORA TABASARA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio social en Ave. Santa Isabel y Calle 16, Edif. Fandi de la Zona Libre de Colón, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:28 horas del 13 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de agosto de 2017, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“DELTA”** en Clase 18 de la clasificación internacional para proteger y distinguir *“billetteras, monederos, monederos que no sean de metales preciosos, bolsos, carteras, carteras de bolsillo, bolsas de cuero para llevar niños, bolsas para herramientas (de cuero), bolsas de malla (que no sean de metales preciosos), bolsas para la compra, bolsos de viaje, porta documentos, mochilas, morrales, riñoneras,*

maletines, maletas, valijas y baúles hechos de cuero o materiales afines, correas de cuero, bastones, bastones de paraguas, sombrillas, paraguas, parasoles, bozales, riendas para caballo, fundas de silla de montar para caballo, estriberas, cajas de fibra vulcanizada, forro de cuero para calzado, cordones de cuero, pieles de animales". Que según escrito presentado ante el Registro el 20 de octubre de 2017, la parte solicitante procedió a limitar la lista de protección a: "*morrales y mochilas*" (folio 9), lo cual fue aceptado por la autoridad registral.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 10:53:28 horas del 13 de noviembre de 2017, denegó la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Montero Sequeira**, en la representación indicada, recurrió la resolución final referida y en virtud de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho demostrado y de



interés para la resolución de este asunto, el siguiente: **1.-** Que la marca "**DELTA PLUS**", se encuentra inscrita y vigente desde el 18 de abril de 2016 y hasta el 18 de abril de 2026 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa DELTA PLUS GROUP, bajo el

registro N° 251626, en clases 9, 17, 18 y 25 de la clasificación internacional. En la **clase 18** para proteger y distinguir: “(...) *Cuero, no trabajado y semi-trabajado; imitaciones de cuero; pieles de animales; bandas de cuero; baúles (equipaje) y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; artículos de talabartería; bandoleras/cinturones de hombro (correas) de cuero; estuches, de cuero o de cartón cuero; bridas (arnés); bolsas de herramientas de cuero, vacías; gamuza, que no sea para la limpieza; maletines; bolsos con ruedas (...)*” (folios 4 a 6)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca solicitada con fundamento en los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, porque al realizar el cotejo marcario tanto a nivel gráfico, fonético e ideológico, como de los productos que protege, determinó que existe una relación importante entre ambos signos. Aduce que, de permitirse su coexistencia en el comercio, se produciría un inminente riesgo de confusión, con lo cual se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Por su parte, el licenciado **Montero Sequeira**, en la representación indicada, expresó los siguientes agravios: 1.- Que se solicitó una limitación de productos con lo que se separa tanto el público de referencia como los mercados de distribución, eliminando cualquier riesgo de confusión y asociación. 2.- Que en el cotejo marcario que hizo el examinador no menciona un solo motivo en su razonamiento sobre los elementos que lo lleven a considerar que hay similitudes gráficas, fonéticas o ideológicas entre su signo y el inscrito, incluso en su objeción no adjuntó la imagen gráfica de éste último y tampoco aportó los argumentos sobre la supuesta falta de distintividad, la cual es una aseveración incorrecta. Afirma el apelante que, lo único que comparten es la palabra DELTA, lo cual no puede ser considerado como un elemento que provoque riesgo de confusión por carencia de aptitud distintiva. Además, DELTA no genera

una idea especial en el consumidor y ello produce que no sea asociada a productos específicos. 3.-Indicó que el examen del signo debe hacerse con una visión de conjunto, pero el Registrador en forma errónea hizo un análisis separado de cada una de las partes que lo componen. Siendo que “[...] *Por el contrario se comprende de múltiples elementos de naturaleza mixta que le dotan de niveles de distintividad apropiados para su registro como marca y que favorecen la coexistencia entre signos [...]*” (folio 32 de legajo de apelación).

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando 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, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el del **inciso a)** en cuanto a que si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos. Asimismo, según el **inciso b)** en cuanto a que cuando los productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad y en ambos casos, si tal similitud entre signos o productos, puede causar confusión al público consumidor.

Al ser la finalidad de una marca el lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Realizado el análisis del expediente venido en alza, se observa que el riesgo de confusión y asociación empresarial persiste, pese a la limitación de productos hecha por el recurrente, toda vez que ésta no resulta suficiente, porque, aunque no son iguales, se encuentran relacionados, ya que la marca inscrita protege, entre otros: *cuero, no trabajado y semi-trabajado; bandas de cuero; baúles (equipaje) y maletas; artículos de talabartería; bandoleras/cinturones de hombro (correas) de cuero; bolsas de herramientas de cuero; bolsos con ruedas*” y la propuesta lo es para: *morrales y mochilas*, lo cual evidentemente describe productos de la misma naturaleza y su comercialización puede hacerse en los mismos lugares. Lo anterior, permite que el consumidor pueda pensar que se trata de otros productos de la marca inscrita.

Por su parte, el Registro deniega la inscripción de **“DELTA”** porque se encuentra inscrita la



marca **“DELTA PLUS”** con diseño  **DELTA PLUS**, ambas en la misma clase 18.

Advierte este Tribunal que el cotejo marcario que realizó la autoridad registral, se observa suficientemente sustentado, en cuanto a las consideraciones que esgrime, como en apoyo doctrinal. Nótese que la parte denominativa de la marca pretendida es sumamente similar a la inscrita (tipografía), ya que además se encuentra contenida en su totalidad en esta última, observando que su elemento figurativo no hace una diferencia suficiente que permita individualizarlas a nivel visual. Esto a su vez, produce que su parte fonética sea también casi idéntica.

Ahora bien, contrario a lo que indica el recurrente en sus agravios, es evidente que no existe una distintividad suficiente que permita diferenciar los signos, lo cual genera un inminente riesgo de confusión y asociación en el consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe

evitarse en defensa del signo inscrito. De lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al derecho de exclusiva que ostenta el titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante.

Adicionalmente, tanto la autoridad registral como este Órgano Superior, tienen la obligación de proteger el derecho del consumidor a ejercer su acto de consumo en forma adecuada y por ello no resulta de recibo el agravio del apelante en cuanto a que la resolución del Registro carece de argumentos para rechazar el signo para el que busca protección.

De conformidad con lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **PROVEEDORA TABASARA S.A.**, y confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:28 horas del 13 de noviembre de 2017.

QUINTO. SOBRE EL 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 el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **PROVEEDORA TABASARA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:53:28 horas del 13 de noviembre de 2017, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**DELTA**”, propuesto por la recurrente. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora