



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0650-TRA-PI

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “DELI-DELI”
(DISEÑO)**

INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS ROMERO, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7559-04)

Marcas y otros signos

VOTO No. 1234-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas, cinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el señor **Jorge Romero Michieli**, mayor, casado en segundas nupcias, ingeniero químico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y siete-cero trescientos sesenta y tres, en su condición de presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS ROMERO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diez minutos, treinta y ocho segundos del dieciséis de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil cuatro ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Eduardo Rodríguez Soto**, mayor, casado una vez, industrial, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos noventa y siete-ciento quince, en su condición de vicepresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza **INDUSTRIAS DELI DELI**,



SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-treinta mil doscientos sesenta y dos, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**DELI DELI**” (**DISEÑO**), en clase 29 de la Clasificación Internacional, para distinguir y proteger jaleas, mermeladas, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el once de octubre de dos mil cinco, el señor **Jorge Romero Michieli**, de calidades indicadas al inicio y como representante de la empresa **INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS ROMERO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición a la inscripción solicitada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, diez minutos, treinta y ocho segundos del dieciséis de enero de dos mil nueve, dispuso: *“**POR TANTO / (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS ROMERO S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “DELI-DELI” (DISEÑO), en clase 29 Internacional, presentada por INDUSTRIAS DELI DELI S.A., la cual se ACOGE (...) NOTIFÍQUESE”** .*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Jorge Romero Michieli**, en representación de la empresa **INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS ROMERO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se avalan los hechos que como probados establece el Registro de la Propiedad Industrial, y se le agrega al hecho probado “SEGUNDO”, un nuevo hecho denominado con la letra “C-), para que se lea de la siguiente forma: “C-) **DD DELIDIET**, número de registro 150449, desde el veintinueve de noviembre de dos mil cuatro y veinte hasta el veintinueve de noviembre de dos mil catorce, para proteger y distinguir frutas en conserva, secas y cocidas dietéticas; jaleas, mermeladas y gelatinas dietéticas”, indicando este Tribunal que el sustento probatorio se encuentra a folios 86, 87, 98, 99 y 16 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal naturaleza de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA APELANTE. En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, consideró realizar el análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “**DELI-DELI**” (**DISEÑO**) con la inscrita de la opositora “**DD DELIDIET**”, registro número 150450, en clase 30 de la Clasificación Internacional, número de registro y clasificación errada, toda vez que la confrontación hecha por el Registro a quo y que consta a folio 42, es con base en la marca inscrita “**DD DELIDIET**”, registro número 150449, en clase 29 de la Clasificación Internacional, que protege y distingue *frutas en conserva, secas y cocidas dietéticas; jaleas, mermeladas y gelatinas* (ver folio 16), determinando que el signo solicitado goza de distintividad que, puede coexistir sin causar perjuicio al titular de la marca inscrita y que además, no se advierte riesgo alguno de confusión entre ellos, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que entre las mismas no hay similitud gráfica, fonética e ideológica que provoquen un riesgo de confusión entre aquellos, por cuanto los productos que protege el signo inscrito son “dietéticos”, mientras que los productos que protege el signo propuesto son “normales”, por lo que es posible su coexistencia registral.



Por su parte, la empresa recurrente, **INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS ROMERO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, quien no presentó agravios ante este Tribunal, basó su apelación en que existe similitud desde el punto de vista fonético, pues en el término que se trata de inscribir como nueva marca “**DELI-DELI**”, se da una repetición de la sílaba DE, que es muy similar al sonido de las letras “DD”, que contiene la marca propiedad de su representada. Alega además, que desde el punto de vista ideológico, como elemento diferenciador, ambas marcas protegerían productos iguales, por lo que existe una similitud conceptual e ideológica, ya que en ambos casos se estaría protegiendo la fabricación de productos iguales, en la misma categoría y dirigidos a una misma clase de consumidor: un público consumidor de confitería, pastelería y helados, lo que conllevaría a la posible asociación entre un producto y otro y respecto al análisis fonético, el Registro hace un fraccionamiento de las sílabas, que no hace el consumidor común, al encontrar una marca determinada en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de



Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor. Así las cosas, este Tribunal estima que la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos, treinta y ocho segundos del dieciséis de enero de dos mil nueve, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro del signo solicitado **DELI-DELI” (DISEÑO)**, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente:

“Artículo 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:



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”, ya que entre los signos cotejados se presenta similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores.

Nótese, que si bien la marca solicitada **“DELI –DELI”(DISEÑO)** es del tipo mixta, sea que combina palabras con elementos gráficos y la inscrita **“DD DELIDIET”** es de tipo denominativa, al estar compuesta únicamente por palabras, vemos que respecto de la parte denominativa del signo solicitado, el factor tópico y relevante es **“DELI”**, el cual se encuentra contenida en la marca inscrita, por lo que habría riesgo de confusión en el consumidor, tal y como lo alega la empresa recurrente, pues se creería que los productos de ambas marcas, que son idénticos, o están relacionados, tienen el mismo origen empresarial, ya que la marca solicitada pretende proteger y distinguir: *“jaleas, mermeladas, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas”* y el signo distintivo inscrito bajo el registro número 150449, protege y distingue: *“frutas en conserva, secas y cocidas dietéticas; jaleas, mermeladas y gelatinas”* (ver folio 16), lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender amparar la marca solicitada, productos relacionados con los distinguidos por la inscrita.

Tal semejanza o relación entre algunos de los productos que se pretenden proteger, con los protegidos por la marca inscrita, además, de ser productos adquiridos por una generalidad y que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcarío o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaría es



el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Bajo esa tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada **“DELI-DELI-” (DISEÑO)** frente a la inscrita **“DD DELIDIET”**, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico y fonético y en cuanto a los productos que se solicita proteger, son idénticos o están relacionados con los amparados por la inscrita, lo cual podría provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambas marcas.

En consecuencia, lleva razón la empresa recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de comercio **“DELI-DELI” (DISEÑO)**, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita **“DD DELIDIET”**, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Jorge Romero Michieli**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS ROMERO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las dieciséis horas, diez minutos, treinta y ocho segundos del dieciséis de enero de dos mil nueve, la cual se revoca.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de



Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 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 señor **Jorge Romero Michieli**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS ROMERO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diez minutos, treinta y ocho segundos del dieciséis de enero de dos mil nueve, la cual se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

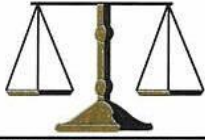
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.