



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0676-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “OLE”**

**Cooperativa de Productores de leche Dos Pinos R.L. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 3150-04)**

**Marcas y otros signos**

## **VOTO N° 1241-2009**

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis José Aguiluz Milla**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 8-073-586, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, con cédula de persona jurídica número 3-004--0455002, organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y cinco segundos del quince de diciembre de dos mil ocho.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado el cuatro de mayo del dos mil cuatro, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“OLE en Clase 33** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas ( con excepción de la cerveza).



**SEGUNDO.** Que una vez publicado el edicto de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de diciembre de 2004, el señor **Jorge Pattoni Sáenz**, Apoderado Especial Registral de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y nueve minutos, con cuarenta y cinco segundos del quince de diciembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**OLE**”, en clases 33 internacional.

**CUARTO:** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, visible a folios 13 a 27 del expediente administrativo levantado al efecto, el día veintiocho de enero de dos mil nueve el Apoderado Especial, de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL**, apeló la resolución referida argumentando que la marca “**OLE**” debió haber sido rechazada de plano, ya que existe una semejanza ideológica, fonética y gráfica con “**OLE CAFÉ**” y que con la inscripción de dicha marca se estaría produciendo un acto de competencia desleal, ya que se aprovecharían del prestigio de otras marcas ya inscritas..

**SEXTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez *Durán Abarca* y;**



**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscritas las marcas:

1. **“CAFÉ OLE” en clase 29 registro número 111786, para proteger una bebida a base de leche.** (Ver folio 125 del expediente administrativo)
2. **“OLE CAFÉ” en clase 30 internacional , registro número 151463, para proteger Café y sucedáneos del café.**

**SEGUNDO.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO.- SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.** Tal y como consta a folios 111 a 116 del expediente administrativo levantado al efecto, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución de las diez horas con treinta y nueve minutos, cuarenta y cinco segundos, del quince de diciembre de dos mil ocho, en la cual declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL**, fundamentando la misma en lo siguiente: a) Que al realizar el análisis gráfico, las marcas en conflicto son denominativas, lo cual significa que ninguna posee un diseño especial que la caracterice, b) Que la marca solicitada está compuesta por una sola palabra, esta es **“OLE”**, mientras que las marcas de la oponente están conformadas por dos palabras **“CAFÉ OLE”**, siendo que la diferencia entre ellas, radica en la palabra **CAFÉ**, lo que significa que a pesar de la identidad de la palabra **OLE**, en las marcas, la diferencia se da igualmente en la pronunciación de la palabra **CAFÉ** c) Que si se analizan ideológicamente ambas marcas, se llega a la conclusión de que existe la diferencia entre ellas en la palabra **CAFÉ**, que deja en el consumidor la idea de que se trata de una marca que protege este tipo de producto, lo que no permite la confusión en el consumidor de que se trata del mismo producto o productos relacionados lo que da una clara diferencia en este sentido.

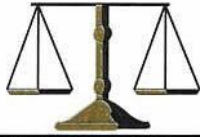


**CUARTO.- INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.** Al momento de apelar la resolución venida en alzada, Dennis Aguiluz Milla, apoderado especial de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL**, indicó, en lo que interesa: *“No comparto el criterio emitido en su resolución de las 10:39:45 horas del día 15 de Diciembre de 2008, por lo que en tiempo, presento recurso de APELACIÓN. Ante el Superior Jerárquico correspondiente, ante quién nos reservamos el derecho de sustentar.”* (ver folio 120). En el plazo conferido por este Tribunal, en la audiencia de ley, el apelante ratifica sus alegatos, no obstante los mismos nunca fueron externados.

No obstante lo anterior, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, impone a este Órgano a conocer sobre el fondo del asunto planteado, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al declarar sin lugar la oposición planteada por el apoderado especial de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL**

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término *marca* y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste que una marca conocida ya le ha brindado.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho



reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. Precisamente a la inscripción de la marca “OLE” se le opone la apelante fundamentada en el artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas.

Analizados cada uno de los incisos del artículo indicado, esta Instancia, no encuentra razón alguna para el rechazo de la inscripción solicitada, ya que dichos incisos, se refieren por su orden, a la similitud a una marca ya registrada, así como el inciso b) que se refiere al caso de que el uso del signo es susceptible de causar confusión, fundamentos que no son de aplicación al caso concreto, pues si bien el término “OLE” en clase 33 es para proteger bebidas alcohólicas, la marca “OLE CAFÉ”, en clase 30 es para proteger café y sucedáneos del café y la marca “CAFÉ OLÉ” en clase 29, protege “una bebida a base de leche”. Como se puede notar las marcas protegen productos muy diferentes, que aunque comparten el término “OLE”, se distinguen las marcas inscritas por la palabra “CAFÉ”, razón por la cual no habría riesgo de confusión

Estudiados cada uno de los presupuestos establecidos en esos incisos, no encuentra este Tribunal razón alguna que permita vincular la marca solicitada “OLE”, en clase 33 para proteger bebidas alcohólicas, con los productos que protege la marca “OLE CAFÉ”, que se encuentra debidamente inscrita en clase 30 del nomenclátor internacional y que protege café y sucedáneos del café, y la marca “CAFÉ OLÉ”, que se encuentra inscrita en clase 29 internacional, para proteger “una bebida a base de leche”.

Por tanto con base en lo expuesto, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de comercio solicitada “OLE”, no guarda



semejanza con las marcas inscritas, capaz de inducir a error a los consumidores, las cuales protegen en el mercado productos diferentes.

**QUINTO.- SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina citada, es criterio de este Tribunal, que por tratarse de la solicitud de una marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas con excepción de las cervezas, procede la registración del distintivo marcario “*OLE*” el cual debe autorizarse, toda vez que ésta, sí cumple con la finalidad primordial que debe satisfacer este tipo de distintivo, que es el de identificar plenamente el producto de la denominación que se pide y el origen empresarial sin riesgo de confusión. Además, porque constituye un signo que es diferente de aquellos empleados por los competidores y así se observa del listado de posibles antecedentes de marcas que consta en el expediente.

Así las cosas, es de mérito establecer que el distintivo marcario “*OLE*”, al constituir un signo distintivo nuevo y original, que no califica ni describe los productos que pretende proteger, lo procedente es, declarar sin lugar la oposición y confirmar lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, en resolución emitida a las diez horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y cinco segundos del quince de diciembre de dos mil ocho.

**SEXTO.- 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudenciales que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Señor Dennis Aguiluz Milla, Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS RL**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y nueve minutos y cuarenta y cinco segundos del quince de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor:**

- Marca de comercio. Marcas de fábrica
- TG: Tipos de Marcas
- TNR: 00.43.09, 00.43.19