RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente Nº 2012-0500-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica "DEL ORO"

DEL ORO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 747-2012)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO Nº 1248-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL ORO S.A.,** cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y tres minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiuno de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de enero de dos mil doce, por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar,** mayor de edad, casado, abogado, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuatro, cero ochenta y cinco, en su condición de gestor de negocios, de la empresa **DEL ORO S.A.,** sociedad organiza de conformidad con las leyes de Costa Rica, con domicilio en Guanacaste, La Cruz, carreta a Santa Cecilia, Kilómetro veinte, planta de producción Del Oro, solicitó el registro de la marca de fábrica **"DEL ORO (diseño)"**, en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: ***"aceites y grasas comestibles; celdas***

pasteurizadas congeladas y asépticas de naranja y de naranja orgánica, aceite de cáscara de naranja y de naranja orgánica, aceite esencial de naranja; limoneno destilado de naranja, puré pasteurizado congelado y aséptico de piña, puré pasteurizado congelado y aséptico de papaya; puré pasteurizado congelado de mango."

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas cuarenta y tres minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiuno de marzo de dos mil doce, resolvió: ***"(…,) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…,)"***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de abril de dos mil doce, el Licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en representación de la empresa **DEL ORO S.A.,** interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación en Subsidio, siendo que el Registro, mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta y siete minutos con un segundo del dieciocho de abril de dos mil doce, resolvió; ***"(…,) Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria. (…,) Admite el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada. (…,)."***

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta a nombre de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de fábrica y de comercio **"D'oro**" bajo el registro

número **110436,** inscrita desde el 8 de diciembre de 1998, vigente al 8/12/2018, la cual protege y distingue en **clase 29** Internacional: ***"carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, manteca y margarina"***.
(Ver folios 9 al 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo **"DEL ORO",** por considerar que corresponde a una marca inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con el distintivo inscrito **"D'oro",** y que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación destacó que la marca de su representada cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro, diferenciándola de la marca registrada. A pesar de que ambas cuentan con la palabra "ORO". La marca de su representada es denominativa, no posee logo ni diseño que le permite ser diferenciable en todos sus aspectos de la marca inscrita. Que la marca solicitada se diferencia, gráfica, fonética e ideológicamente del signo registrado. Por lo que no existe riesgo de confusión, además los productos que protegen difieren en su totalidad, aún y cuando estén en la misma clase porque la marca de su presentada va más allá. Que la marca de su representada es notoria.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo Nª 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir **"DEL ORO", y** el signo inscrito **"D`oro (DISEÑO)",** presentan una composición literaria muy parecida, no obstante, y a pesar, que se diferencian por la contracción "**DEL"** en la pretendida y la letra **"D`"** en la registrada, para el consumidor el elemento más relevante y el que sobresale es el vocablo **"ORO",** pues éste se presenta en forma más destacada en ambos distintivos, de tal forma que la diferenciación aludida no es trascendental, ya que se observa claramente que la marca inscrita está contenida en la solicitada, y comparten la palabra **"ORO",** de ahí, que se puede afirmar que a nivel ***gráfico*** el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista visual, acaban siendo sumamente parecidas, Así las cosas, el inscribir la denominación pretendida podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los productos de la solicitada creyendo que son los mismos que comercializa la inscrita.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel ***fonético***, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por la contracción **"DEL"** en la marca solicitada, y la letra **"D`"** en la inscrita, lo cual no aporta elemento alguno que al vocalizar las haga diferentes, existiendo así una confusión auditiva. Por consiguiente, considera esta Instancia que no lleva razón la representación de la sociedad recurrente cuando en su escrito de apelación manifiesta que *"(...) al momento de pronunciar ambas denominaciones se diferencian entre sí por completo a partir de los elementos diferenciadores que las componen lo cual impide la confusión en el público consumidor dada la diferencia a nivel fonético".*

Y desde el punto de vista ***ideológico,*** los términos bajo estudio resultan idénticos por cuanto la palabra **"ORO"** elemento central en ambos signos**,** según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo II, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p.1634, se define *"(..) Elemento químico de núm. atóm. 79. Metal escaso en la corteza terrestre, que se encuentra nativo y muy disperso. De color amarillo brillante e inalterable por casi todos los reactivos químicos, es el más dúctil y maleable de los metales, muy buen conductor del calor y la electricidad y uno de los más pesados. Se usa como metal precioso en joyería y en la fabricación de monedas y, aleado con platino o paladio, en odontología (...)",*

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los productos que se pretenden proteger con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, según se desprende de folio 1 y 9 del expediente, ambos distinguen productos de una misma naturaleza "alimenticios". De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *"del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión".* Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *"Al protegerse un*

signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume". (**Lobato, Manuel, "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y articulo 24 inciso e) de su Reglamento. Por lo anteriormente expuesto no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisible por razones extrínsecas.

Por otra parte, la recurrente aduce en su escrito de apelación que su marca es notoria, sin embargo, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien que la marca de fábrica **"DEL ORO",** sea una marca notoriamente conocida, tal y como lo manifiesta la apelante en el escrito aludido, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende de la prueba aportada al expediente. Por lo que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro a folio 79 del expediente cuando señala que *"(...) tomando en cuenta la prueba aportada, es claro que dichos documentos no son suficientes para declarar la notoriedad de la marca "DEL ORO", ya que los mismos no demuestran el conocimiento de la marca solicitada por un determinado porcentaje del público consumidor, no se sabe cuál es la cuota poseída por la marca, la intensidad, la extensión gráfica y la duración de su uso, así como la importancia de la inversiones hechas por la empresa para promocionarlas (...) por lo que no se puede atribuir dicha característica, ya que no se enmarca dentro de los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (...)"*

QUINTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar,** en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL ORO S.A.,** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y tres minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiuno de marzo

de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica "**DEL ORO",** en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar,** en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL ORO S.A.,** en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas cuarenta y tres minutos con cincuenta y ocho segundos del veintiuno de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica "**DEL ORO",** en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattia Mora Cordero ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.