



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0623-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “DOS PINOS XPRIM” (32)

FIDEOS CAROZZI S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 9263-01)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1359-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por **el Licenciado Edgar Rohmoser Zuñiga**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FIDEOS CAROZZI S.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Chile, domiciliada en Calle Huérfanos No. 979, Oficina 222, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cuatro segundos del veintinueve de setiembre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha trece de diciembre del dos mil uno, el señor **Jorge Pattoni Sáenz**, mayor, casado una vez, ingeniero mecánico, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y ocho-cuatrocientos dieciséis, solicitó



ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DOS PINOS XPRIM**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir bebidas no alcohólicas.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintiuno, veintidós y veintitrés de mayo del dos mil dos, en las Gacetas números noventa y seis, noventa y siete y noventa y ocho y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en su condición de apoderado con facultades suficientes de la sociedad **FIDEOS CAROZZI S.A.**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que existe una similitud gráfica y fonética con la marca “SPRIM” inscrita bajo el registro número 73754 al tomo 177 folio 165, desde el 26 de noviembre de 1990, con vencimiento el 26 de noviembre del 2010, para proteger y distinguir, preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas, propiedad de su representada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cuatro segundos del veintinueve de setiembre del dos mil ocho, dispuso “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **FIDEOS CAROZZI S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**DOS PINOS X PRIM**”, en clase 32 Internacional, presentada por Jorge Pattoni Sáenz, en representación de Cooperativa de Productos de Leche R.L. la cual se acoge. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil nueve, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en representación de la empresa **FIDEOS CAROZZI S.A.**, interpuso recurso de apelación.



QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cuarenta y dos minutos, catorce segundos del veinte de febrero del dos mil nueve, admite el recurso de apelación.

SEXTO. 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 Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala del hecho I, que tiene como probado la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios 49 a 50 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de la marca solicitada “**DOS PINOS X PRIM**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, con la inscrita de la opositora, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la sociedad **FIDEOS CAROZZI S.A.**, y en consecuencia acoger



la solicitud de inscripción presentada por la gestionante de la marca, por considerar en el considerando cuarto de la resolución apelada que entre el signo solicitado “**DOS PINOS X PRIM**” para clase 32 internacional y la marca inscrita no existe similitud gráfica ni ideológica que sea capaz de inducir a error o confusión al público consumidor, siendo posible la coexistencia registral y comercial, de dichos signos marcarios, razones por las cuales debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia acogerse la solicitud de inscripción del signo solicitado.

Por su parte, la representación de la sociedad **FIDEOS CAROZZI S.A.**, en su escrito de apelación no alegó ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, mediante resolución de las once horas, cuarenta y cinco minutos del veintiséis de agosto del dos mil nueve, se apersona ante esta Instancia el Licenciado Denis Aguiluz Milla, quien dice ser apoderado especial de la empresa indicada, sin embargo, éste no aporta documento idóneo que lo acredite como apoderado la empresa aludida, ni tampoco hace remisión alguna, por consiguiente, considera este Tribunal que los argumentos esgrimidos por el Licenciado Aguiluz Milla, en el escrito de fecha veintidós de setiembre del dos mil nueve, no son de recibo.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber acogido la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DOS PINOS XPRIM**”, presentada por la empresa solicitante, por las razones que se expondrán a continuación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de la documentación que consta en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cuatro segundos del veintinueve



de setiembre del dos mil ocho, debe ser revocada, para en su lugar a coger la oposición y negar el registro solicitado, al tenor de lo establecido en el numeral **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas.

La inscripción de la marca que se gestiona “**DOS PINOS XPRIM**”, no resulta inscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con la marca inscrita “**SPRIM**”; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la palabra “**SPRIM**”, ya que la letra “**X**” tiene el sonido muy parecido a la “**S**”, donde “**XPRIM**” y “**SPRIM**”, es el elemento tópico y predominante, y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le agregue la palabra “**DOS PINOS**”, esta figura está separada del vocablo “**XPRIM**”, pues como apreciarse de la prueba constante a folio veintiuno del expediente, la marca usada es “**DOS PINOS X-PRIM**”, donde se logra comprobar, que “**XPRIM**” es la palabra que sobresale dentro de la denominación solicitada. En lo que respecta al elemento predominante, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, ha establecido que: *“Con carácter general cabe afirmar el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad (...)”* (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid España, 2004, págs. 315 y 316*). Tal situación provoca que *gráficamente*, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean similares, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto *fonético o auditivo*, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto resultan parecidas.

La similitud aludida anteriormente, en sí es lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, así como el riesgo de dilución de la marca inscrita, ello, aunado a que la marca “**DOS PINOS XPRIM**”, pretende proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, **preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas**, por lo que compartirán los mismos



canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo consumidor o destinatario, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, lo que podría provocar que el consumidor estime que los productos comercializados bajo el signo inscrito y solicitado, tengan un origen común, es decir, que vengan del mismo productor o comercializador.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo marcario a uno y otro signo conforme lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que las marca inscrita y solicitada, son similares gráfica y fonéticamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y asociación del público consumidor, máxime que protegen productos similares entre sí.

QUINTO. En líneas atrás se indicó, que la semejanza existente entre la marca solicitada y la inscrita podría causar **riesgo de dilución**, ello, por cuanto como puede observarse a folios cuarenta y nueve a cincuenta, la sociedad opositora tiene inscrita la marca “**SPRIM**” desde el 26 de noviembre del 1990, en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, como



puede apreciarse dicha denominación fue inscrita e ingresó al mercado, por lo que si otra persona física o jurídica pretende utilizarlo para productos o servicios iguales o similares, sería consentir un aprovechamiento injusto de la marca inscrita, ya que la marca inscrita contiene la marca solicitada, siendo, como se indicó en párrafos anteriores el vocablo predominante, razón por la cual el signo pretendido no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, constituyéndose en el requisito esencial que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con lo cual se reconoce el mérito del titular de la marca cuando ha logrado posicionar su producto o servicio en el mercado. El no advertir el riesgo de dilución que podría presentarse para la marca inscrita y permitir la coexistencia de la marca solicitada, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringida indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el comercio, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión, un aprovechamiento, que sin lugar a dudas afectaría el derecho exclusivos que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por todo lo expuesto este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, que denegó la oposición presentada por la representación de la sociedad **FIDEOS CAROZZI S.A.**, y acogió la solicitud de inscripción de la marca “DOS PINOS XPRIM”, presentada por el señor Jorge Pattoni Sáenz, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE R.L.**

SEXTO. EN CUANTO LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que el signo que se pretende inscribir afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los artículos **8 inciso a) y b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos que identifican una y otra marca, conforme lo determina el artículo **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, siendo, lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser**



Zuñiga, en su condición de apoderado especial de la sociedad, **FIDEOS CAROZZI S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cuatro segundos del veintinueve de setiembre del dos mil ocho, la que debe revocarse y en su lugar declarase con lugar la oposición interpuesta y denegarse la solicitud de inscripción presentada.

SÉTIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zuñiga**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FIDEOS CAROZZI S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, cuatro segundos del veintinueve de setiembre del dos mil nueve, la que en este acto se revoca y en su lugar se declara con lugar la oposición interpuesta y se deniega la solicitud de inscripción presentada. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33