



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0903-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “ALCON PET”

IND. E.COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N°2853-2009)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1422 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con quince minutos del nueve de noviembre del dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula número uno-novecientos tres setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **IND. E.COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA**, contra la Resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas catorce minutos catorce segundos del ocho de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el trece de abril de dos mil nueve, ante Registro de la Propiedad Industrial, visible a folio uno del expediente administrativo levantado al efecto, el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **IND. E.COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA**, una empresa organizada y existente bajo las leyes de la República de Brasil, la cual se encuentra domiciliada en Rúa Santo Amaro, N° mil seiscientos



veinte, Cep, ochenta y ocho mil trescientos cuarenta- cero cero cero, Camboriú, SC, Brasil, formuló la solicitud de inscripción de la marca de comercio “ (DISEÑO) en **clase 31 interncional**, para proteger y distinguir, alimentos para animales, alimentos para animales domésticos raciones para animales, raciones para animales de pequeño tamaño.

SEGUNDO. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución dictada a las ocho horas catorce minutos catorce segundos del ocho de junio de dos mil nueve, resolvió rechazar la solicitud presentada de la inscripción de la marca  (DISEÑO) en clase 31 internacional, presentada por la empresa **IND. E.COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA .**

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la sociedad **IND. E.COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA**, interpuso, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés de julio de dos mil nueve, recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro a las ocho horas catorce minutos catorce segundos del ocho de junio de dos mil nueve.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.



1 Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de **ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ALCON, S. DE R.L)** la Marca:



Bajo el **Registro número 104404**, en clase 31 internacional, para proteger toda clase de alimento concentrado para animales. (Ver folio 39).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho se omite hacer un análisis de los mismos.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En

el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de

inscripción de la marca  (DISEÑO), por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, lo cual se desprende de su análisis y cotejo con la

marca inscrita  (DISEÑO) por cuanto ambas protegen productos iguales en la misma clase 31, comprobándose del estudio integral que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo que estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, transgrediendo el artículo octavo literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Que mediante memorial presentado por el apoderado especial de la empresa **IND. E.COM.**



DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA, interpone apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas catorce minutos catorce segundos del ocho de junio de dos mil nueve, argumentando que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar el registro de la marca de su representada alegando similitud entre las marcas, ya que la doctrina en materia de propiedad industrial ha admitido que los registros marcarios deberán ser vistos como un conjunto y no a partir de sus elementos de forma separada, que a partir del elemento diferenciador del diseño entre ambas marcas se cuenta con uno de los requisitos esenciales para el registro de marcas, el cual se refiere al elemento diferenciador, ya que en este caso estamos en presencia de una marca mixta (ALCON PET Diseño) la cual cuenta con un diseño visiblemente diferenciador a una marca nominativa (“A ALCON”), por lo que no lleva razón el Registro al considerar que el registro de la marca en cuestión podría causar confusión en los usuarios, ya que mediante dicho diseño gráfico y fonético se le evita confusión a los mismos.

CUARTO. 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 los 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 atenerse 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 o servicio, 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^a inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

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, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente.

QUINTO. COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o ideológicas, originando así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo fonético, se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, trata el cotejo marcario, de la siguiente manera:

“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pp. 282**).

Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; esto pues cuando los **signos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los **productos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.



En este cotejo entre signos y productos, un factor importante más no determinante es la aplicación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, mediante el cual puede evaluarse si los signos cotejados no solo enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre si, sino que además, pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o servicios dentro del mercado.

En aplicación de lo anterior, el hecho de que los productos o servicios cotejados formen parte de una misma clasificación del nomenclátor internacional, es solamente un indicio de que existe una posibilidad de confusión entre los signos enfrentados; no obstante, tal estudio no concluye hasta tanto no se realice una evaluación más profunda en la que se excluya la posible relación entre productos o servicios entre otras razones: por ser productos o servicios cuyos canales de comercialización o distribución sean compartidos; por ser productos o servicios complementarios, sustitutos o de uso conjunto; por ser productos o servicios que van dirigidos al mismo sector pertinente de consumidores; todos criterios que en cada caso deben ser analizados según el mercado o sector del mismo dentro del cual se aplican.

El anterior planteamiento tiene sustento jurídico en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dispone:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la **impresión gráfica, fonética y/o ideológica** que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal*



del producto o servicio de que se trate. b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

*d) Los signos deben examinarse en el **modo y la forma en que normalmente se venden los productos**, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*e) 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...”*

(lo destacado en negrilla no es del texto original).

En razón de lo expuesto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre los

SIGNO INSCRITO:



MARCA SOLICITADA:





existe alguna identidad o similitud entre ellas. Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a tales 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, en el presente caso, este Tribunal considera que las marcas enfrentadas son mixtas, por cuanto están compuestas por un grupo de letras, colores y un diseño, incorporándose a este el vocablo “ALCON”.

Por lo que al aplicar a los signos referidos el cotejo gráfico, vemos que la marca solicitada no cuenta con aptitud distintiva, pues ambos tienen en común el factor tópico y preponderante de las marcas, a saber la palabra “ALCON”, signo que no puede subsistir como marca en el comercio, de ahí, que es factible el riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que avala este Tribunal lo resuelto por el a quo, respecto a que el consumidor puede incurrir en error por la semejanza de las marcas en conflicto, ello es posible, por cuanto como lo indicáramos anteriormente, la marca solicitada no tiene carácter distintivo. Como puede apreciarse, la empresa apelante, alega la inexistencia de una similitud relevante en las marcas contrapuestas y riesgo de confusión, que para este Tribunal resultan palpables a la vista de un consumidor promedio, ya que la marca inscrita y la solicitada tienen elementos suficientes que las hace similares una de la otra, ello, aunado el hecho de que los signos enfrentados se dedican a la comercialización de productos similares.

De lo anterior, puede apreciarse desde un punto de vista grafico, que los signos cotejados son en términos ortográficos prácticamente similares y en su diseño, por lo que provocan confusión de índole visual.



Derivado de lo anterior, desde el punto de vista fonético, los signos enfrentados presentan en sus elementos preponderantes una sonoridad que los asimila.

En el presente caso, existe similitud gráfica y fonética relevante, además también presentan similitud ideológica, ya que ambas comparten la palabra “ALCON”.

Así, y siguiendo lo expuesto hasta ahora, tenemos que entre la marca inscrita y solicitada existen semejanzas, además este Tribunal estima que el signo solicitado “”, para los productos protegidos de alimentos para animales con los de la marca inscrita



, su coexistencia en el mercado puede llevar a error al público consumidor. Además tomando en cuenta que los canales de distribución son los mismos, y los lugares en que se encuentran ubicados en los supermercados, también es el mismo, puede existir riesgo de confusión, ello, como consecuencia de los elementos que conforman las marcas en cuestión.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IND. E.COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA**, en contra de la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las a las ocho horas catorce minutos catorce segundos del ocho de junio de dos mil nueve, la cual se confirma.

SETIMO. 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 2º 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 y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la empresa **IND. E.COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA**, en contra de la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las a las ocho horas catorce minutos catorce segundos del ocho de junio de dos mil nueve, 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

MSc. Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho