



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1094-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “HARLD (DISEÑO)”

HARAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen número 2564-09)

VOTO N° 150-2010

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, San Isidro de Coronado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **HARALD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD**, sociedad organizada de conformidad con las leyes de Brasil, domicilia en Estrada Ana Procopio de Moraes, 745-Barrio Várzea de Souza-CEP: 06528-551-Santana de Pamaíba-Estado de Sao Paulo-Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos, cincuenta y tres segundos del doce de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de marzo del dos mil nueve, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en la condición y calidades indicadas al inicio. solicita la inscripción de la marca “**HARALD (DISEÑO)**” como marca de fábrica en la **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir productos: chocolates y coberturas.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, once minutos, cincuenta y tres segundos del doce de junio del dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**H HARALD (DISEÑO)**” y por existir similitud gráfica, fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de junio del dos mil nueve, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en representación de **HARALD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos, cincuenta y tres segundos del doce de junio de dos mil nueve, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y un minutos, veinticuatro segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito bajo el registro número **141453** el nombre comercial “**H HARALD (DISEÑO)**”,



propiedad de Rebeca González Porras, cédula 1-940-729, domiciliada en San Isidro de Heredia, de la esquina noroeste de la plaza 100 metros norte, Costa Rica, para proteger en “un establecimiento comercial dedicado a la venta y distribución y coberturas de toda clase de productos como chocolates, productos elaborados a base de leche (como helados, jugos, etc.) variedad de reposterías (entiéndase como queques, bocadillos, galletas, etc.), variedad de confites, rellenos de sabores (chocolate, fresa, vainilla, etc) para queques y repostería en general y jaleas”. (ver folios 52 y 53).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD DE LA MARCA SOLICITADA Y EL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrito el nombre comercial “**H HARALD (DISEÑO)**”, a nombre de Rebeca González Porras, y darse similitud gráfica, fonética, e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores por otorgarle a los servicios a proteger un origen empresarial común.

Analizadas las razones dadas por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando su uso sea “*susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*”.



Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos, resultando relevantes para este caso las siguientes:

- *“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” (inciso a).*
- *“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;” (inciso b).*
- *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos” (inciso c).*
- *“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;” (inciso d).*
- *“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;” (inciso e).*
- *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;” (inciso f).*

Verificados cada uno de los supuestos antes señalados, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada



“**HARALD (DISEÑO)**”, es similar al nombre comercial inscrito “**H HARALD (DISEÑO)**”.

En este caso, observando lo regulado en el inciso a) del artículo 24 citado, vemos que la marca solicitada contiene en su denominación la palabra “**HARALD**”, que es gráficamente, muy similar a la palabra “ **HARALD**” contenida en el nombre comercial inscrito “**H HARALD (DISEÑO)**”, la palabra “**HARALD**” es el elemento preponderante dentro de la denominación propuesta, ya que es aquella que recordará el consumidor, de manera que la misma adquiere una relevancia mayor por encima del diseño. Por lo que siendo la palabra preponderante similar al nombre comercial inscrito, se puede afirmar que en el nivel *gráfico* el signo solicitado es similar al nombre comercial inscrito.

Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo preponderante entre los signos, toda vez que el término “**HARALD**” y el diseño que va unido a la palabra “**HARALD**” en la marca solicitada, no vienen a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente, causándose al consumidor un riesgo de confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*. Aquí, el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería “**HARALD**”, cuya pronunciación es idéntica a la del nombre comercial inscrito, pues el consumidor y los competidores no se van o poner a pensar, que el nombre comercial tiene la letra “**H**” delante la palabra “**HARALD**”

Por su parte, en cuanto al cotejo *ideológico* los signos, carecen de un significado conceptual, siendo, que entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

Si revisamos las reglas contenidas en los incisos a), d), e) y f) del artículo 24 de la Ley de Marcas, nos encontramos con que la similitud entre la marca solicitada y el nombre comercial inscrito se confirma, pues nótese que el gestionante pretende proteger y distinguir “*productos:*



chocolates y coberturas”, mientras que el nombre inscrito tiene también el giro comercial de *venta y distribución y coberturas de toda clase de productos como chocolates, productos elaborados a base de leche (como helados, jugos, etc.) variedad de reposterías (entiéndase como queques, bocadillos, galletas, etc.), variedad de confites, rellenos de sabores (chocolate, fresa, vainilla, etc) para queques y repostería en general y jaleas*, evidenciándose así la posibilidad de confusión sobre el origen empresarial de los servicios que pretende prestar la recurrente, y con ello la posibilidad de confusión en el consumidor.

Señala el recurrente en su alegatos, que existe diferencia entre la marca solicitada y la marca inscrita, no obstante, considera necesario este Tribunal aclarar, **que el signo inscrito se refiere a un “nombre comercial” y no a una marca**”, partiendo de esa aclaración, tenemos, que se clasifican en diferentes clases de la Nomenclatura; al respecto debe aclararse que la nomenclatura internacional (Arreglo de Niza) clasifica productos y servicios, es decir, su uso es para marcas, toda vez que las marcas son las que protegen y distinguen bienes y servicios, mientras que el nombre comercial identifica y distingue una empresa o un establecimiento determinado (ver definición del artículo 2 de la Ley de Marcas), de manera que este último distintivo no se asocia con una de las clases de la clasificación dicha, según lo estipula el párrafo final del artículo 68 de la Ley de referencia. En todo caso y a mayor abundamiento, nótese incluso, que el artículo 89 de la ley de marcas señala que *“los productos o servicios no se considerarán similares entre si por razón de que (...) figuren en la misma clase de la clasificación”, así como que “no se considerarán distintos entre si por razón de que (...) figuren en clases diferentes de la clasificación”*.

Aunado a lo anterior, debe recordarse que el nombre comercial **“H HARALD (DISEÑO)”**, se encuentra registrado, y conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos goza de protección frente a *“cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de*



asociación con la empresa titular o sus productos o servicios”, de manera que tanto el Registro, como este Tribunal, están llamados a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada

Por lo señalado en líneas atrás, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse el nombre comercial ya registrado en detrimento del signo solicitado, tal y como lo 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**).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a lo expuesto, 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 sociedad **HARALD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos, cincuenta y tres segundos del doce de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y 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 sociedad **HARALD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, once minutos, cincuenta y tres segundos del doce de junio del dos mil nueve, la que en este acto 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.-**

Lic. Luis Jiménez Ssancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.