

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

APELACIÓN N°: 2004-0106-TRA-PI

Solicitud de Nulidad de Registro de Marca

Corporación Pipasa, S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expte. N° 1998-3861)

VOTO N° 178-2004

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las quince horas con cuarenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.—

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Danilo Chavarri Soto**, en su calidad de *Apoderado General Judicial* con facultades suficientes para actuar en sede administrativa, de la sociedad de esta plaza denominada **Corporación Pipasa, Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero doce mil novecientos treinta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del trece de setiembre de dos mil cuatro, dentro de la *Solicitud de Nulidad de Registro* de la Marca de Fábrica "**Oros (Diseño)**" en Clase 30, Registro N° 110797, propiedad de la sociedad de esta plaza denominada **Panificadora Oros, Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero noventa y tres mil seiscientos cincuenta y nueve.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el trece de diciembre de dos mil dos, la empresa **Corporación As de Oros, Sociedad Anónima**, presentó solicitud de nulidad del registro de la marca "**Oros (Diseño)**" en Clase 30, inscrita bajo el **Registro N° 110797**, propiedad de la empresa **Panificadora Oros, Sociedad Anónima**, aduciendo semejanza fonética e ideológica entre esa marca, y la marca de su pertenencia, "**As de Oros**" y, por consiguiente, un riesgo de confusión en el público consumidor, porque además ambas marcas contienen como signo distintivo un rombo. Alegó, por eso, que la continuidad de la marca reprochada sería antijurídica y atentatoria de la seguridad registral, y del público, pues aunque su marca es de reconocido prestigio y notoriedad, y los productos que se identifican con sendas marcas son distintos, tales productos podrían ser asociados, táctica que a su

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

juicio podría traer consigo el riesgo de la "disolución" de la marca **As de Oros**, así como del signo externo que constituye el rombo.

SEGUNDO: Que la empresa **Panificadora Oros, Sociedad Anónima**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el dieciocho de setiembre de dos mil tres, se opuso a la solicitud de nulidad de su marca **Oros (Diseño)**, fundamentándose en que la empresa solicitante no hizo reserva alguna, ni de diseño ni de colores, al inscribir su marca **As de Oros**. Alegó, asimismo, que la empresa solicitante de la nulidad trató de confundir, por razones de plazos, entre similitud de marcas y de diseños, pues a su juicio está claro que la solicitud de nulidad está prescrita, conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas con treinta minutos del trece de setiembre de dos mil cuatro dispuso: *"POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978, se resuelve: Se declara sin lugar la solicitud de NULIDAD Interpuesta [sic] por el apoderado de CORPORACIÓN AS DE OROS, S.A., contra la marca de fábrica Oros (DISEÑO), en clase 30 de la nomenclatura internacional, registro N° 110797, propiedad de PANIFICADORA OROS, S.A. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos de revocatoria y/o apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039. NOTIFÍQUESE.-"*

CUARTO: Que inconforme con la citada resolución, la empresa **Corporación Pipasa, S.A.**, sociedad prevaleciente de la fusión con la empresa **Corporación As de Oros, S.A.**, (según consta de la certificación visible a folio 71), mediante escrito recibido en dicho Registro el cinco de octubre de dos mil cuatro, interpuso **Recurso de Apelación**, en el que manifestó que la nulidad solicitada resulta procedente por cuanto la marca **As de Oros**, en conjunto con el signo del rombo, es una marca consolidada y con una larga trayectoria en el mercado tanto nacional como extranjero, lo cual le otorga derecho para ello. Alegó que existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, pues vistos globalmente los logotipos, que a su juicio son idénticos, presentan igualdad en la palabra **"oros"**, y una misma ubicación respecto del símbolo del rombo, lo cual es una circunstancia que podría causar confusión entre el público consumidor, pues éste podría asociar los productos protegidos por ambas marcas, cuando eso no es correcto; y por estas consideraciones, afirmó que no es posible la coexistencia registral de tales distintivos sin causársele perjuicio.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

QUINTO: 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.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: **En cuanto a los hechos probados.** Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tales los siguientes:

1. Que la marca de fábrica **As de Oros**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, según acta número 76706, desde el 19 de agosto de 1991 y hasta el 19 de agosto de 2011, en **Clase 29**, sin reservas, para proteger embutidos, croquetas y tortas para hamburguesas a base de pollo (ver folio 11).
2. Que la marca de fábrica **Oros (Diseño)**, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, según acta número 110797, desde el 14 de diciembre de 1998 y hasta el 14 de diciembre de 2008, en **Clase 31**, con reservas, para proteger pan (ver folio 9).

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: **En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas en general.** 1-) Puede definirse la *marca*, como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Del anterior concepto, que recoge de algún modo los requisitos básicos establecidos en los artículos 2º y 3º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000), se desprenden las siguientes características de una marca: **a) su perceptibilidad**, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, quien de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **b) su distintividad**, que es la función esencial de la marca, y que radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin

que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales; y **c) su susceptibilidad de representación gráfica**, que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo objeto de la marca. **2-)** De todo lo anterior se deduce que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. La marca, entonces, como signo que distingue un producto o un servicio de otro, juega un papel preponderante, pues tiene como función general exaltar la calidad de un producto mediante la publicidad de éste, por cuanto sin una marca que lo identifique, no es posible efectuar la publicidad de un objeto o servicio dado. Por eso, la marca como tal tiene tres finalidades: a) permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, indicándole cuál es la empresa que lo ha fabricado o prestado, según el caso, permitiéndole al público consumidor una asociación entre uno y otro; b) distinguir un producto o servicio de otro, especialmente de aquellos de la misma especie; y c) derivado de su característica de distintividad, la marca permite la publicidad de un determinado producto o servicio, identificándolo en un folleto, brochure, anuncio de televisión o cualquier otro medio publicitario. **B.-) Sobre los conflictos marcarios y su remedio.** **1-)** Para que exista un conflicto marcario, entre las marcas debe existir, necesariamente, similitudes que puedan provocar un ***riesgo de confusión*** entre ambas, y de manera tal que el público consumidor las pueda confundir por no tener la capacidad suficiente para ser distintivas. Tales similitudes pueden ser: **a) gráficas u ortográficas**, las que emergen ante la coincidencia de letras entre los segmentos comparados, debido a la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes; **b) fonéticas**, que se presentan entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar, lo cual depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; y **c) conceptuales o ideológicas**, que se producen entre signos que evocan la misma o similar cosa, característica o idea, y que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Y de esto se sigue que el ***riesgo de confusión*** puede darse en tres campos: el visual, el auditivo y el 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 la marca y no como se representa, manifiesta o expresa; 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 las

marcas, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra. **2-)** Con la legislación marcaria lo que se pretende es evitar el citado ***riesgo de confusión***, por lo que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad. De tal suerte, la "confundibilidad" es base suficiente para declarar la nulidad de una marca ya registrada; para ordenar el cese de uso de una marca de hecho; y en otras legislaciones, hasta para que se configuren delitos marcarios. Es indispensable, entonces, para que la marca pueda cumplir con las finalidades ya expuestas, que se cuente con un sistema jurídico que le brinde protección, de modo que sea sólo un titular el que pueda utilizarla en el comercio para evitar que se produzca confusión entre los consumidores. Ese reconocimiento jurídico es esencial a efecto de impedir que terceros puedan utilizar una marca idéntica o similar a la ya protegida, y está reconocido en el artículo 8° de la Ley de Marcas costarricense, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, y desde luego que en la normativa internacional también vigente y aplicable en este país. **3-)** Ahora bien, para determinar el ***riesgo de confusión*** se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, para lo cual debe acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y a la comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal de uno de los registros marcarios contrapuestos. De ahí la elaboración por parte de la doctrina (véase, entre otros muchos más, a BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pp, 351 y ss.) de reglas para analizar los conflictos marcarios, que este Tribunal hace como tuyas, y son: 1ª, la confusión resulta de la impresión en conjunto despertada por las marcas; 2ª, las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y nunca en forma simultánea; 3ª, quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; y 4ª, deberá tenerse en cuenta las semejanzas, y no las diferencias que existan entre las marcas. Sobre estas reglas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: *"La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. / Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

el comercio. / [...] siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. / Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que 'la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.'" (Proceso Interno N° 5898-IP-2001, Quito, 2 de marzo de 2001). Así las cosas, para determinar el **riesgo de confusión** entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de una marca específica. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Entonces, el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber **si dos marcas son confundibles**, y se puede hacer en distintas etapas del proceso de registro, y por las eventuales similitudes ya indicadas. Con el **cotejo visual o gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo auditivo o fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico o conceptual** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción. **C.-) Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante.** 1-) En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca **Oros (Diseño)**, porque según el punto de vista de ese órgano de primera instancia, pese a que existe una identidad fonética relativa a la palabra "**oros**", el análisis en conjunto o global de las marcas confrontadas permite denotar una suficiente diferenciación capaz de permitir la coexistencia registral de ambos distintivos, pues aunque ambos utilizan esa palabra "**oros**" con un rombo, al tener presente los distintos productos que protegen, así como el aspecto de los distintivos contrapuestos, consideró que no son susceptibles de confundir al público consumidor en cuanto a la calidad de los productos, o de implicar un riesgo de asociación empresarial. Y contra esa decisión apeló el apoderado de la empresa **Corporación Pipasa, S.A.** (la sociedad prevaleciente de la fusión con la empresa **Corporación As de Oros, S.A.**), alegando como agravios que procede la nulidad solicitada de la marca **Oros**, pues su marca **As de Oros**, en conjunto con el signo del rombo, es una marca consolidada y con una larga trayectoria en

el mercado tanto nacional como extranjero, y que la similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, que en su parecer son idénticas porque presentan igualdad en la palabra "**oros**" y una misma ubicación respecto del símbolo del rombo, es una circunstancia que podría causar confusión entre el público consumidor, pues éste podría asociar los productos protegidos por ambas marcas, cuando eso no es correcto, implicando todo ello que no es posible la coexistencia registral de tales distintivos sin causársele perjuicio a su patrocinada. 2-) Es necesario, previo a establecer la existencia o no de una similitud entre las marcas contrapuestas, analizar el tipo de marca de que se trata cada una de las aquí involucradas. Al respecto recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: "*Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficas u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas.*" (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49). Conforme a lo expuesto, la marca **As de Oros**, se enlista dentro de las llamadas "**marcas denominativas**", pues sólo está compuesta por un grupo de palabras, que todas juntas forman una oración; por su lado, la marca **Oros (Diseño)** está compuesta por un grupo de letras que forman la palabra "**oros**" también contenida en la otra marca, pero además, se encuentra inmersa en un diseño o gráfico que permite ubicarla dentro de las llamadas **marcas mixtas**. 3-) Partiendo de este punto, como el riesgo de confusión se produce cuando se puede tomar una cosa por otra, es decir, se produce un error en el consumidor con respecto de marcas similares o idénticas al comprar un producto o servicio que se encuentra protegido por una marca (creyendo que está eligiendo el otro), para la correcta resolución de este asunto se debe realizar el siguiente cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas: **I)** La marca de fábrica **As de Oros**, cuya defensa se pretende, inscrita bajo el registro número 76706 para proteger embutidos, croquetas y tortas para hamburguesas a base de pollo en la clase 29 del nomenclátor internacional, es una marca denominativa, sin reservas, ni de diseño, ni de colores. Se trata de un *sintagma* (es decir, de una unidad gramatical formada por uno, dos o más elementos lingüísticos que, en una oración, ocupan una única posición y ejercen una única función sintáctica) compuesto por tres vocablos: el sustantivo monosilábico "**as**"; la preposición monosilábica "**de**"; y el sustantivo bisilábico grave "**oros**". Dicha oración evoca clara e

indudablemente al palo de la baraja española identificado por una figura romboidal de color rojo. II) Por su parte, la marca de fábrica **Oros**, cuya nulidad se pretende, inscrita bajo el registro número 110797 para proteger pan en la clase 30 del nomenclátor internacional, es una marca mixta, con reservas de diseño y colores. Se compone de un único vocablo, el sustantivo bisilábico grave "**oros**", que evoca tan sólo sutilmente, sea tanto al plural del mineral áureo de la Tabla Periódica de los Elementos, como a ese palo de la baraja española identificado por una figura romboidal de color rojo. Visto de frente, el diseño reservado de esta marca está caracterizado, hacia la izquierda, por una figura que asemeja un bollo de pan, de color amarillo y sus bordes de color azul, dibujado en forma vertical, y al que se le da el carácter de un personaje antropomorfo por agregársele un rostro, brazos y manos, piernas y pies, un gorro de cocina y un delantal. Hacia la derecha, el diseño presenta una figura ovalada, con su eje más largo situado en forma horizontal, con bordes de color azul, que en la parte superior presenta un ribete de color amarillo con la palabra "**Pan**" escrita en color rojo. Hacia el centro del óvalo, entres dos espigas de trigo de color rojo, se encuentra la palabra "**oros**" escrita con letras de color amarillo y con bordes rojos; en la parte superior derecha de la segunda vocal se encuentra el dibujo de una estrella, hecha de color amarillo y con bordes rojos; y en un segundo plano detrás de esa misma vocal se encuentra el dibujo de un rombo de color rojo, con un borde interno de color amarillo, y otro externo de color rojo. Finalmente, hacia la parte inferior central del óvalo, se encuentra el dibujo de lo que parece ser una condecoración, de color rojo y con su centro de color amarillo, y en medio de éste un rombo con sus bordes grises; y ocupando toda la superficie de éste una vocal "**o**" de color gris; por último, en la parte inferior de este dibujo hay un ribete de color amarillo con sus bordes de color rojo, que trae la leyenda "**Pan Calidad Oros**" con letras también de color rojo. **III)** Partiendo de las descripciones que anteceden, este Tribunal Registral, haciendo eco de lo resuelto por el órgano de primera instancia, estima que en este caso en particular **no se presenta una confusión, ni gráfica, ni fonética ni conceptual** que impida la coexistencia de las marcas contrapuestas por un presunto riesgo de confusión entre ambas, y que pudiere inducir a error a los eventuales consumidores de los productos que se amparan por ellas. **IV)** Desde un punto de vista gráfico, y sin ignorar la circunstancia de que dos de los elementos gráficos de la marca **Oros**, es decir, la palabra "**oros**", se encuentran insertos dentro de la marca **As de Oros**, lo cierto es que eso por sí solo no implica que las marcas sean susceptibles de ser confundidas entre sí, pues la primera de ellas es mixta y, por lo tanto, no puede soslayarse que viene inserta o junto con un dibujo con evidentes y suficientes rasgos de distintividad. Así, mientras que la marca **As de Oros** hay que asimilarla según la simpleza de su literalidad, la marca **Oros** hay que visualizarla en su conjunto,

globalmente, y así entonces se llega a la conclusión de que el vocablo "**oros**", presente en una y otra, en el caso de la marca combatida acaba siendo tan sólo uno de los tantos elementos (gráficos y de dibujo) reservados en su diseño debidamente registrado. Ahora bien, cierto es que la empresa apelante, para la defensa de sus intereses presentó oportunamente varios objetos (visibles dentro de la bolsa de plástico que consta entre los folios 11 y 12 del expediente), a saber: dos bolsas plásticas; dos cajas de cartón; una tarjeta de presentación; un bolígrafo; un lápiz; tres calcomanías; y un globo de inflar, con los cuales pretendió demostrar la presencia o el posicionamiento en el mercado nacional de su marca **As de Oros**; sin embargo, ninguno de tales objetos tiene la suerte de desvirtuar la coexistencia de las marcas bajo comentario, toda vez que, por una parte, ninguno de los diseños presentes en ellos, sean palabras (lemas), dibujos o colores, fueron reservados al momento de la inscripción de esa marca; y por la otra, porque ninguno de tales objetos aluden a la marca **As de Oros**, sino al sintagma **As Oros**, que no es por el cual fueron gestionadas las diligencias que ahora se conocen en alzada. Pero incluso, aunque se entendiera que la marca a proteger, pese a su falta de inscripción, fuera esa, **As Oros**, y ello por tratarse de una eventual "*marca notoria*" susceptible de resguardo jurídico confirme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000), aún así se mantendrían incólumes los razonamientos expuestos en este apartado, así como plenamente valederos los que continúan. **V-** En efecto, tampoco desde un punto de vista fonético las marcas contrapuestas podrían ser susceptibles de ser confundidas entre sí. Esto es porque recordando siempre que la marca cuestionada es *mixta*, al acudir a la transcripción fonológica de las dos para determinar su fonética, las diferencias entre una y otra son evidentes, pues mientras la primera analizada atrás se pronuncia: **"/as/de/o.ros"**, la segunda se pronuncia **"/óros/"**. **VI-** Finalmente, desde un punto de vista conceptual, este órgano de alzada es del criterio de que tampoco se presenta una confusión ideológica entre las marcas enfrentadas. Hay que subrayar que la similitud ideológica se presenta cuando entre las dos marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduzca a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares desde el punto de vista visual, ortográfico o auditivo. En el caso de marras, tal como se apuntó líneas atrás, mientras la marca **As de Oros** evoca clara e indudablemente al palo de la baraja española identificado por una figura romboidal de color rojo, y se encuentra registrada en la clase 29 para proteger embutidos y similares de carne de pollo, y así es ampliamente reconocida en el medio costarricense, la marca **Oros** evoca tan sólo sutilmente, sea tanto al plural del mineral áureo de la Tabla Periódica de los Elementos, como al citado palo de la baraja española, y se encuentra

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

registrada en la clase 30 para proteger "**pan**", **pero a diferencia de la otra**, como sí tiene un diseño reservado, y en éste se indica claramente, por un dibujo y por la palabra "**pan**", que dicha marca se refiere a *productos de pan* y no a *productos a base de pollo*, resulta más que elocuente que es imposible que se susciten confusiones entre tales productos por parte de los consumidores. Esto es así, no sólo porque los productos que comercializan las empresas en contienda pertenecen a clases distintas de la nomenclatura internacional, por lo que no se trata del mismo tipo de productos, sino porque también resultan necesariamente distintos los puntos de venta, los centros de distribución, y en general los lugares en donde se ofrecen al público tales productos. Y de esto se deriva indefectiblemente, que no existe razón alguna que pueda inducir al consumidor a pensar que ambos productos son de igual procedencia, si en el caso de una de las marcas lo que se expende bajo ella es un derivado del pollo, y en el de la otra el más elemental producto de la harina del trigo: el pan. Como los signos analizados aquí, vistos según la integridad de sus respectivos registros, no evocan una idea idéntica o semejante, en definitiva este Tribunal estima que no existe en la especie un riesgo de confusión por el cual los consumidores puedan suponer que estarán adquiriendo, erróneamente, un ejemplar de los productos a los que están habituados, o a creer, por su similitud, que provengan del mismo productor o fabricante. **VII-) Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, al no encontrar este Tribunal similitudes entre las marcas **As de Oros** y **Oros (Diseño)** que lesionen algún derecho propio de la propiedad intelectual, o que conlleven un riesgo de confusión al público consumidor, deberá declararse sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa **Corporación Pipasa, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del trece de setiembre de dos mil cuatro, dentro de la *Solicitud de Nulidad de Registro* de la Marca de Fábrica **Oros (Diseño) en Clase 30, Registro N° 110797**, propiedad de la sociedad de esta plaza denominada **Panificadora Oros, Sociedad Anónima**, resolución que deberá ser confirmada.

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 N° 8039; 28.d), 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa **Corporación Pipasa, Sociedad Anónima**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con treinta minutos del trece de setiembre de dos mil cuatro, 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.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada