

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1337-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GIRASOL”

MOLINO RIO DE LA PLATA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No.1836-01)

VOTO N° 201 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del dieciséis de agosto del dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, vecino de San José, cédulas de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Argentina, domiciliada en Avenida Osvaldo Cruz, 3350 (C1293ADY) Buenos Aires , Argentina, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y nueve segundos del veinticuatro de Junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 9 de Marzo del 2001, el Licenciado Claudio Quirós Lara, mayor, casado, abogado, vecino de San



José, cédula de identidad número uno- trescientos ochenta y nueve- quinientos setenta y dos, en su condición de Apoderado Especial de la **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**GIRASOL**”, en **clase 29** de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas y conservas.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley y dentro del plazo conferido, formularon oposición por medio de sus representantes las empresas **ACEGRASAS S.A., MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A., TECNOLOGÍA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S.A.(TEAM S.A), INDUSTRIA GUATEMALTECA DE ACEITES Y GRASA S.A.(IGAGSA)**, contra la marca solicitada.

TERCERO. Que se declaró el abandono de la oposición interpuesta por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de **ACEGRASAS S.A.**, ante el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con veinticuatro minutos del nueve de Marzo del dos mil siete, por no cumplir con la prevención realizada a las ocho horas con cuatro minutos del veinticinco de Abril del dos mil seis.

CUARTO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y nueve segundos del veinticuatro de Junio del dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la oposición presentada por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de **MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.** porque desde el punto de vista gráfico y fonético la marca solicitada “**GIRASOL**” goza de distintividad frente a la marca oponente “**GIROL (DISEÑO)**”, pudiendo coexistir registralmente sin causar perjuicios, y admitir parcialmente con lugar las oposiciones interpuestas por los apoderados de las empresas **TECNOLOGÍA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S.A. (TEAM S.A)**, y **INDUSTRIA GUATEMALTECA DE ACEITES Y GRASA S.A. (IGAGSA)**, acogiendo la marca solicitada únicamente para proteger carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en



conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, salsas para ensaladas y conservas, y rechazándola para aceites y grasas comestibles en virtud de su carácter descriptivo.

QUINTO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, el Licenciado Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.**, mediante escrito presentado el día 31 de Julio del 2009, presentó recurso de apelación, y posteriormente expresó agravios, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados y hechos no probados contenidos en la resolución venida en alzada.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LAS PARTES APELANTES. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición presentada por la empresa **MOLINOS RIO**



DE LA PLATA S.A., por considerar que desde el punto de vista gráfico y fonético la marca solicitada “**GIRASOL**” goza de distintividad frente a la marca oponente “**GIROL**” (**DISEÑO**), pudiendo ambas coexistir registralmente. A su vez declaró con lugar parcialmente las oposiciones presentadas por las compañías **TECNOLOGÍA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS S.A. (TEAM S.A)**, y **INDUSTRIA GUATEMALTECA DE ACEITES Y GRASA S.A. (IGAGSA)**, en razón de que la marca solicitada contiene elementos descriptivos respecto a los productos aceites y grasas comestibles, por lo que se rechazó parcialmente de conformidad con el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, declarando registrable el signo pedido únicamente para proteger carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, salsas para ensaladas y conservas.

Por su parte, el representante de la empresa oponente **MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.**, en su escrito de apelación manifestó que le sorprendía que la resolución de marcas le haya sido declarada favorable al solicitante por haber sido contestada después de casi un año posterior a haber sido notificada. Sigue diciendo que la resolución de la Oficina de Marcas es un análisis marcario carente de objetividad y complaciente respecto de la marca que se solicita “**GIRASOL**”, por cuanto analiza automáticamente el concepto ideológico de la marca, reduciéndolo al análisis del campo conceptual, cometiendo el error de dejar de lado el riesgo de asociación que existe entre la marca solicitada respecto de la marca inscrita, debiendo analizar todos sus elementos en forma conjunta, no pudiendo ignorarse que entre las marcas “**GIRASOL**” y “**GIROL**” existen elementos de riesgo que provocarían en la mente del consumidor una inminente asociación por la que la solicitante tomará ventaja de ello para el desvío de la clientela a su favor. Cita además el último párrafo del artículo 7 de la Ley de Marcas, siendo evidente que del Girasol se extrae el aceite para cocina es obvio que aun cuando el Registro de Marcas trata de negar dicha solicitud para “aceite”, lo permite para los demás productos en la clase 29 internacional y para los propósitos de la solicitante que es la protección

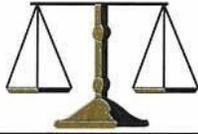


registral el efecto será el mismo, siendo la marca inscrita la gran perjudicada. Agrega también que el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas impiden que se registren términos como el solicitado por poseer similitud gráfica, fonética e ideológica con uno ya inscrito y además porque en el examen de novedad y en caso de duda en cuanto a éstos caracteres, se protege a la marca inscrita sobre aquella que se pretende inscribir y la marca propuesta no contiene elementos que la califiquen como novedosa u original.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como parte de la base de la oposición y apelación presentada por parte de la empresa **MOLINOS RIOS DE LA PLATA S.A.**, a la marca solicitada “**GIRASOL**”, en clase 29 de la Clasificación Internacional Niza, fue que por las similitudes entre la marca solicitada y la inscrita “**GIROL**” se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que le corresponde a este Tribunal avocarse al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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 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, servicio o establecimiento, 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 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 distinguan 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, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

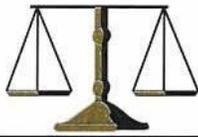
Se infiere de lo anterior, que de lo que se trata, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son: Marca inscrita “**GIROL**”(**DISEÑO**) , en clase 29 de la nomenclatura internacional y la marca solicitada “**GIRASOL**” , corresponde destacar que la primera refiere a una marca mixta, diferente a la segunda que corresponde a una marca denominativa, la cual desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, “**GIROL**” y la solicitada “**GIRASOL**”, no son similares entre sí , ya que trazan diferencias que las hace disímiles entre sí, comprobándose distintividad entre ambas, por lo que desde un punto de vista meramente visual, existe mayor similitud entre una y otra.

Derivado de lo anteriormente mencionado, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera distinta, por lo que resulta a todas luces posible su coexistencia registral.

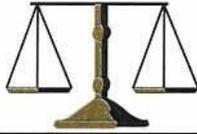
Desde un punto de vista ideológico, como bien lo indicó el a quo, uno de los signos posee significado y el otro consiste en un término de fantasía, no pudiendo realizarse un cotejo ideológico ya que uno de los signos carece de concepto.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al



ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, “...*los productos identificados por los signos enfrentados coinciden en la clase 29 en lo que respecta a aceites, sin embargo dicha similitud no es suficiente para afirmar que ambas marcas no pueden coexistir registralmente, ya que desde el punto de vista gráfico estos signos son muy distintos, como puede observarse el signo solicitado consiste en una marca denominativa, mientras que el oponente consiste en una marca mixta, que posee un diseño que ha hacer ser reconocida inmediatamente por parte de los consumidores, así mismo el hecho de que ambas coincidan en unas letras no indica que será la misma denominación, más bien los términos son claramente diferenciables. Igualmente en el plano fonético los signos enfrentados a la hora de su pronunciación son distintos y la similitud parcial existente no es susceptible de generar confusión entre los consumidores.*”

Es importante aclararle a la parte apelante que la circunstancia de haber sido contestada extemporáneamente la oposición interpuesta por parte de la parte solicitante, no puede incidir en la resolución otorgada por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que dicho registro debe proceder de conformidad con el Principio de Legalidad a emitir dicha resolución ya sea afirmativa o negativamente para el interesado, tal y como lo establece el artículo 18 de la ley antes citada, a su vez es importante hacerle ver también que precisamente por hacer una valoración de los elementos que conforman la marca inscrita con respecto a la marca solicitada se logra determinar por parte de este órgano colegiado que no existe similitud entre ambas marcas que no hagan posible su coexistencia, por consiguiente al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su escrito de expresión de agravios, este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que desde el punto de vista gráfico y fonético la marca solicitada goza de distintividad frente a la marca oponente, no siendo atendibles los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

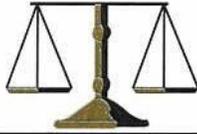


QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar con lugar parcialmente la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**GIRASOL**”, en clase **29** de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 incisos d) de la Ley de Marcas, por las razones que se expondrán a continuación.

La Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término de marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Precisamente,



como se indicó la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**GIRASOL**” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 inciso d) de la Ley de cita que establece:

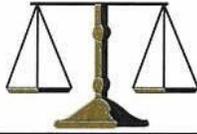
“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

Al respecto, cabe destacar, que por imperativo de ley, el Registro debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que se sustenta la denegatoria, por cuanto el signo respecto de los productos aceites y grasas comestibles que se pretenden distinguir entre otros, constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de producto que se ofrece. Concretamente, estamos frente a una marca denominativa conformada por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que califica o describe en forma específica los productos antes indicados, constituyendo palabras descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los productos que se pretenden brindar.

En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

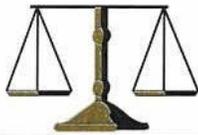


En el caso de análisis, la marca propuesta lo es para proteger y distinguir entre otros productos aceites y grasas comestibles que al relacionar esos productos con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste designa o da al consumidor la idea exacta y completa de estos productos que pretenden identificar en el mercado, donde el GIRASOL es una planta de la cual se extrae un aceite comestible de origen vegetal, por lo que este Tribunal coincide con lo resuelto por el a quo al admitir la inscripción de la marca parcialmente en cuanto a acoger la marca para proteger carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, salsas para ensaladas y conservas; y rechazar la protección para aceites y grasas comestibles, conforme al inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, es causal de irregistrabilidad.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 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 normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MOLINOS RIOS DE LA PLATA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, a las trece horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y nueve segundos del veinticuatro de Junio del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma. Se da por



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.5

Marca descriptiva

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.6074

Marca con falta de distintividad

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 006069