



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1225-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “DELIKAN”

C.R. FINANCIAL LEASING SERVICES S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6834-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 217-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cinco minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Eduardo Vargas Corrales**, mayor, soltero, Administrador de Empresas, vecino de Barrio San José de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 1-717-931, en su condición de Representante Legal de la empresa **C.R. FINANCIAL LEASING SERVICES S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con quince minutos y dieciocho segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de agosto de dos mil seis, la Licenciada **María Rosa Castro García**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **C.R. FINANCIAL LEASING SERVICES S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DELIKAN**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*alimentos para perros*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:15:30 horas del 25 de agosto de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**DELIKAT**”, en clase 30 internacional, bajo el registro número **122111**, propiedad de la empresa **SARDIMAR, S.A.**, para proteger y distinguir: *“trozos y trocitos de atún y sardinas procesadas y enlatadas, tanto en agua como en aceite, así como lomitos de atún congelados precocidos, como alimento para animales, especialmente para gatos y perros”*.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 13:32:00 horas del 27 de octubre de 2006, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que de acuerdo con la solicitud de ampliación contenida en el escrito del 19 de setiembre de 2006, no resulta procedente de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos un cambio esencial en la marca solicitada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con quince minutos y dieciocho segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”*.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de octubre de 2009, el señor **Eduardo Vargas Corrales**, en representación de la empresa **C.R. FINANCIAL LEASING SERVICES S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de febrero de 2010, y remitido a este Tribunal en fecha 4 de febrero de 2010, expresó agravios.

SEXTO. 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 causen indefensión al recurrente 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 LA SOLICITUD DE NULIDAD CONCOMITANTE PLANTEADA. Comparte este Tribunal lo resuelto por el órgano a quo en la resolución que admitió el recurso de apelación al indicar:

“... Sobre la Nulidad según lo disponen los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil, las nulidades se interpondrán por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento y en el caso de nulidad de resoluciones, deberá alegarse al interponerse el recurso que quepa contra ellas. Igualmente el artículo 197 señala: *“La nulidad solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar la indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales”*. En el presente caso, la gestión de nulidad, fue interpuesta con el recurso que procedía, sin embargo, analizada la resolución impugnada, no se observó vicio alguno que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento.”

Vale indicar que además la resolución que considera la improcedencia de la modificación de la marca solicitada fue notificada el siete de noviembre del dos mil seis, por lo que no existe violación al debido proceso en el presente asunto. Asimismo, comparte este Tribunal el criterio de que no resulta procedente la modificación de la solicitud que nos ocupa de conformidad con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No .7978., según se analizará y se fundamentará más adelante.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos



probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**DELIKAT**”, bajo el registro número **122111**, en **Clase 31** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa SARDIMAR, S.A., vigente desde el 11 de setiembre de 2000 hasta el 11 de setiembre de 2010, para proteger y distinguir: *“trozos y trocitos de atún y sardinas procesadas y enlatadas, tanto en agua como en aceite, así como lomitos de atún congelados precocidos, como alimento para animales, especialmente para gatos y perros”*. (Ver folios 28 y 29).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**DELIKAT**”, en clase 31 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos similares y relacionados entre sí a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven, para los que fue propuesta la marca de interés, sea productos alimenticios, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial no toma en cuenta que la marca solicitada es únicamente para proteger alimento para perros, siendo diferentes los orígenes entre las marcas enfrentadas, sea origen animal y por otra parte origen vegetal, encontrándose dirigidas a diferentes mercados. Asimismo que las terminaciones de las marcas en conflicto KAN y KAT las hace ampliamente distinguibles, además de que el hecho que la marca se modificara mediante la ampliación presentada a “Grupo Porvenir DeliKan” hace



que cualquier tipo de confusión sea completamente infundada, ya que no existe IDENTIDAD visual, auditiva, fonética, ideológica ni de ninguna naturaleza entre las marcas contrapuestas, no tomándose en cuenta las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a nuestra Ley de Marcas.

QUINTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque 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 otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante 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).

SEXTO. 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 incisos a) y b) 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, semejantes o relacionados, 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.



Como se infiere de lo anterior, 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: DELIKAT	MARCA SOLICITADA: DELIKAN
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 31 de la Nomenclatura Internacional: <i>“trozos y trocitos de atún y sardinas procesadas y enlatadas, tanto en agua como en aceite, así como lomitos de atún congelados precocidos, como <u>alimento para animales, especialmente para gatos y perros</u>”</i> .	En clase 31 de la Nomenclatura Internacional: <u>“alimento para perros”</u>

... corresponde destacar que las marcas enfrentadas son meramente **denominativas**, es decir, están formadas únicamente por una palabra, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca inscrita, **“DELIKAT”**, y la solicitada, **“DELIKAN”**, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, casi idénticas, pues de las 7 letras que las componen, sólo se distinguen por su última consonante, “_N” y “_T”, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el



órgano a quo al establecer que: “... la pronunciación de ambas marcas resulta muy similar a pesar de que existe la diferencia de dos letras “N-T” con respecto a la marca registrada; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar, sea esa pronunciación correcta...”

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

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 como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos semejantes, idénticos e íntimamente relacionados como productos alimenticios, y ante todo en los productos alimenticios destinados a animales, resultando en los mismos canales de distribución y comercialización, a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 citado “*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 que no debe ser permitido por este Órgano de alzada.



SÉTIMO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA. Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida es lo correcto en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:

“... por otro lado la apoderada argumenta que se amplíe la solicitud de inscripción de marca indicándose que la denominación será “Grupo Porvenir Delikan”. Con respecto a este argumento, se le indica a la apoderada que es improcedente dicha modificación, ya que resulta ser un cambio esencial en la marca de conformidad con el artículo once de la Ley de Marcas; en consecuencia si desea pedir una marca diferente debe hacerlo mediante una solicitud nueva conforme a los requisitos del artículo nueve de la Ley de Marcas...”

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere:”... la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa



el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado).” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.

Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: *“En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., (...)) La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados...”*

En el caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de agosto de dos mil seis, por la Licenciada María Rosa Castro García, lo fue la denominación **“DELIKAN”**, en clase 31 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “alimento para perros”, ocurriendo que dicho solicitante, no obstante, mediante escrito presentado ante dicho Registro, el diecinueve de setiembre de dos mil seis, posterior a la resolución recurrida, solicitó la modificación de la citada marca por la de **“Grupo Porvenir Delikan”**, es decir, procediendo a incluir dos palabras adelante del término solicitado originalmente.

Conforme a lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el artículo



11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio conceptual radical al incluir dos palabras adelante de la marca denominativa originalmente solicitada “**DELIKAN**”, modificando significativamente una parte esencial de ésta.

De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

OCTAVO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**DELIKAT**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DELIKAN**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Eduardo Vargas Corrales**, en su condición de Representante Legal de la empresa **C.R. FINANCIAL LEASING SERVICES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con quince minutos y dieciocho segundos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve, la cual se confirma.

NOVENO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Eduardo Vargas Corrales**, en su condición de Representante Legal de la empresa **C.R. FINANCIAL LEASING SERVICES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con quince minutos y dieciocho segundos del veintiuno de setiembre 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33