



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0133-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca "DIMONTI"

Del Monte Corporation, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2221-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 309-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del veinticinco de junio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado de la empresa **DEL MONTE CORPORATION**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de New York, domiciliada en San Francisco de California, en los Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con quince minutos del nueve de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 2003, la Licenciada **Dense Garnier Acuña**, en representación de la empresa **R&D SOCIEDAD ANÓNIMA (RICOS & DELICIOSOS S.A.)**, solicitó la inscripción de la marca "DIMONTI", en **Clase 29** del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger carne; pescado; aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas y compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.



II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de agosto de 2003, el Licenciado **Fernán Vargas Rohrmoser**, en representación de la empresa **DEL MONTE CORPORATION**, formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada.

III.- Que mediante resolución dictada a las doce horas con quince minutos del nueve de enero de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara **sin lugar** la oposición interpuesta por el apoderado de **DEL MONTE CORPORATION**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“DIMONTI”**; en clase 29 internacional; presentado [sic] por **RICOS & DELICIOSOS, S.A. (R&D, S.A.)**; la cual se acoge. (...). **NOTIFÍQUESE**”*.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2008, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **DEL MONTE CORPORATION**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios ante este Tribunal.

V.- 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 a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las 9:30 horas del 18 de abril de 2008, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 101 al 121 del expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por omiso y superabundante, se deja sin efecto el sílabo de hechos probados de la resolución venida en alzada, y en su lugar este Tribunal tiene como único hecho probado, el siguiente: Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **DEL MONTE CORPORATION**, entre otras, las siguientes marcas:

- a) “**DEL MONTE**”, bajo el registro número **18011**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional (folios 101 y 102);
- b) “**DEL MONTE (Diseño)**”, bajo el registro número **33760**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional (folios 103 y 104);
- c) “**DEL MONTE**”, bajo el registro número **39495**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional (folios 105 y 106);
- d) “**DEL MONTE (Diseño)**”, bajo el registro número **86442**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional (folios 107 y 108);
- e) “**DEL MONTE (Diseño)**”, bajo el registro número **86443**, en **Clase 32** del nomenclátor internacional (folios 109 y 110);
- f) “**DEL MONTE (Diseño)**”, bajo el registro número **85700**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional (folios 111 y 112);
- g) “**DEL MONTE (Diseño)**”, bajo el registro número **85701**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional (folios 113 y 114);
- h) “**DEL MONTE (Diseño)**”, bajo el registro número **86441**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional (folios del 115 al 117);
- i) “**DEL MONTE**”, bajo el registro número **91682**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional (folios 118 y 119); y
- j) “**DEL MONTE (Diseño)**”, bajo el registro número **111926**, en **Clase 31** del nomenclátor internacional (folios 120 y 121).

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



CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. A-) Planteamiento del problema. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada por la empresa **DEL MONTE CORPORATION**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca **'DIMONTI'** presentada por la empresa **R&D SOCIEDAD ANÓNIMA (RICOS & DELICIOSOS S.A.)**, por haber considerado que no habría un riesgo de confusión entre el signo solicitado, y las marcas inscritas **"DEL MONTE"**, tanto denominativas, como gráfica y mixtas, pertenecientes a la opositora. De manera inversa, al apelar el Licenciado **Manuel Peralta Volio** alegó, por un lado, que se corría un riesgo de confusión entre las citadas marcas, por cuanto presentan una similitud gráfica, fonética y conceptual; por el otro, reprochó que en todo caso, la marca propuesta constituía una "denominación geográfica", porque en Francia e Italia existen, respectivamente, las ciudades de **Dimont** y **Capodimonti**. Tales argumentaciones obligan a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de dichas marcas, y pronunciarse con relación a la presunta violación del inciso "ele" del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante "Ley de Marcas"), a fin de determinar la eventual irregistrabilidad del signo solicitado, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 7°, 8° y 14 de la citada 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").

B-) Cotejo marcario de los signos contrapuestos. 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. Para determinar tal riesgo, 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 lo que se trata, entonces, 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. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica 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.

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

Ahora bien, como resulta que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos 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, pp.48-49).*

... debe concluirse preliminarmente que el signo solicitado se trataría de una **marca denominativa**, esto es, conformada únicamente por una palabra, **"DIMONTI"**, en tanto que las marcas que se le han opuesto son tanto **denominativas**, porque sólo contienen la frase **"DEL MONTE"**; una es **gráfica**, porque sólo constituye un dibujo particular; y otras son **mixtas**, en la medida en que aquél mismo elemento denominativo se halla inmerso dentro de un dibujo. Sin embargo, en cuanto a estas últimas, dicho elemento denominativo ("DEL MONTE") es el que debe prevalecer en el cotejo, porque *"...la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación..."* (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001), toda vez que en el caso de las marcas mixtas, la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor, y devienen como el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un signo distintivo en particular.

Dicho lo anterior, y a sabiendas de que debe quedar en un segundo plano las marcas inscritas meramente **gráficas**, así como el diseño de las marcas inscritas **mixtas**, se tiene que si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son estas:

MARCA SOLICITADA:	MARCAS INSCRITAS:
DIMONTI	DEL MONTE N°s 18011 – 39495 – 91682



DIMONTI	 N° 33760
	 N°s 86441 – 86442 – 86443
	 N° 85700
	 N° 85701
	 N° 111926

... por cuanto lo que debe analizarse son las coincidencias y no las diferencias entre unas y otra, se tiene que desde un punto de vista *gráfico*, es evidente que a un primer golpe de vista no hay similitud alguna entre la marca solicitada, **“DIMONTI”**, y las marcas inscritas, y que aunque la primera evoca, sólo lejanamente, el elemento denominativo de las segundas, en definitiva hay una evidente diferencia en su apariencia y su grafía, pues mientras la primera se trata de una única palabra, **“DIMONTI”**, el elemento denominativo de las inscritas se trata más bien de una

frase, “**DEL MONTE**”. Así las cosas, desde un punto de vista gráfico, no hay similitud entre los signos bajo cotejo.

Desde un punto de vista *fonético*, ciertamente habría un orden parecido de las consonantes y vocales que constituyen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas, pero por cuanto la solicitada es una sola palabra, “**DIMONTI**”, mientras que las inscritas están conformadas por la preposición, “**DEL**”, más el sustantivo, “**MONTE**”, tales marcas se pronuncian y escuchan de manera distinta, y máxime si se observa que en la solicitada prevalece el sonido de una vocal débil, la “**i**”, mientras que en las inscritas el de una vocal fuerte, la “**e**”. Con esto se concluye que la pronunciación y percepción de las marcas es diferente.

Finalmente, desde un punto de vista *ideológico*, la marca solicitada, “**DIMONTI**”, se trata de una palabra de fantasía, caprichosa, inexistente en el español, mientras que en el caso de las inscritas, la frase “**DEL MONTE**” tiene una indudable connotación conceptual, por cuanto si con la preposición “**del**” se denota de dónde es, viene o sale alguien o algo, y la palabra “**monte**” es, conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, un sustantivo que se refiere a una gran elevación natural de terreno, o a una tierra inculta cubierta de árboles, arbustos o matas, lo pertinente es colegir que con las marcas inscritas se evoca que de tales lugares son, vienen o salen los productos que distinguen y protegen.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de unos y otro signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, se concluye sin mayor esfuerzo que entre los signos cotejados no existe al nivel conceptual alguna suerte de similitud que pudiese inducir al público consumidor en algún riesgo de confusión acerca del origen empresarial de los productos que distinguirían, por lo que al igual que lo sostenido en la resolución venida en alzada, considera este Tribunal que sí es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, debiéndose rechazar por todo lo expuesto los muy lacónicos agravios hechos en sentido contrario por el apelante.



C-) **Respecto al alegato de que la marca solicitada es una “denominación geográfica”.**

Finalmente, adujo el apelante que la marca solicitada no era susceptible de ser inscrita por tratarse de una “**denominación geográfica**”, por cuanto en Francia e Italia existen, respectivamente, las ciudades de **Dimont** y **Capodimonti**, por lo que a su juicio se induciría a error al consumidor, en lo que respecta a los productos que se distinguirían y protegerían con la marca “**DIMONTI**”, cuestión que –agrega este Tribunal– está proscrita en el inciso “e)” del artículo 7º de la Ley de Marcas.

No obstante, sobre el particular, considera este Tribunal que dicho reproche no es atendible, por cuanto tal como ya fue expuesto, si el signo “**DIMONTI**” se trata de una palabra de fantasía, inexistente en el idioma español, por la sola circunstancia de que se utilice en ella dos veces la vocal “i”, se trataría de algo más bien lúdico, casi una banalidad, que se sostenga que ello implica que la empresa proponente pretenda engañar al público acerca del presunto origen italiano (o francés) de los productos que colocaría en el mercado, debiendo ser acotado que en todo caso, “**imonti**” o “**di monti**” no son, en lo absoluto, supuestas traducciones al italiano de la frase en español “**del monte**” (sobra decir que “**del monte**”, en italiano, se dice de igual manera que en español: “**del monte**”). Entonces, por cuanto la marca propuesta no contraviene lo estipulado en el artículo 7º inciso I) de la Ley de Marcas, y más bien se ajusta a lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 3º ibídem, corresponde rechazar también el lacónico agravio hecho en tal sentido.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por cuanto no hay razones ni intrínsecas ni extrínsecas que impidan la coexistencia de los signos contrapuestos, lo pertinente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **DEL MONTE CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con quince minutos del nueve de enero de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SEXTO. 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 2° 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con quince minutos del nueve de enero de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55