



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente No. 2012-0704-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “CITROMA (DISEÑO)”**

**COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2661-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

### ***VOTO No. 314-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del ocho de abril de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y once segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de marzo de dos mil once, la Licenciada **Francinie Castillo Ramos**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Guápiles, titular de la cédula de identidad número 1-1096-0233, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la empresa **El Colono Agropecuario S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CITROMA (DISEÑO)**”, en **clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.”*



**SEGUNDO.** Que una vez publicado los edictos de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 09 de agosto de 2011, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando la similitud entre la marca propuesta y la marca de fábrica y comercio “**CITROCOM**”, propiedad de su representada.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y once segundos del cuatro de junio de dos mil doce, en lo que interesa la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO:** / (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **MARIANELLA ARIAS CHACON**, apoderada de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**CITROMAX**”; en clase 31 internacional; presentada por **FRANCINIE CASTILLO RAMOS** apoderada de **EL COLONO AGROPECUARIO S.A.**, la cual se acoge. (...). **NOTIFÍQUESE**”.*

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2012, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, interpuso recurso de apelación expresando agravios.

**QUINTO.** 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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Mora Cordero, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** 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 y comercio “**CITROCOM**”, bajo el registro número **191513**, propiedad de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, para proteger y distinguir: “*alimentos para animales*”, en la **Clase 31** del nomenclátor internacional. (ver folios 80 y 81).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Concuerta este Tribunal con el **a quo**, en que no se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** La representante de la empresa **El Colono Agropecuario S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CITROMA (DISEÑO)**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, solicitud a la que se opuso el representante de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, por cuanto se encuentra inscrita a nombre de ésta la marca de fábrica y comercio “**CITROCOM**”, con el registro número 191513, distinguiendo y protegiendo productos idénticos a los productos que serían distinguidos y protegidos por la marca solicitada, por lo que la similitud entre uno y otro signo implicaría un riesgo de confusión para el público consumidor. Como en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición y acogió la inscripción propuesta, el oponente apeló, expresando como agravios que entre los signos enfrentados existe similitud a nivel gráfico y fonético, por cuanto ambas denominaciones comparten un 90% de sus elementos, sobretodo resalta la similitud fonética, considerando que la única diferencia estriba en **COM** y **MAX**; además de que la marca solicitada protege dentro de su lista de productos los mismos productos que la marca registrada, en este caso “*alimentos para animales*”, es decir que éstos serán ofrecidos en los mismos puntos de venta y hasta podrían



compartir estantes de exhibición, generando perjuicios tanto para su representada como para los destinatarios finales, resultando claro que el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en un distintivo marcario, a saber, originalidad, novedad y distintividad. Por consiguiente, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, en este caso:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
“CITROMA (DISEÑO)”	“CITROCOM”
<b>PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b>	<b>PROTEGE Y DISTINGUE:</b>
En clase 31 de la Nomenclatura Internacional: <i>“productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; <b>alimentos para animales; malta.</b>”</i>	En clase 31 de la Nomenclatura Internacional:  <i>“<b>alimentos para animales</b>”</i> .

Así, desde un punto de vista gráfico, se tiene que la marca solicitada “CITROMA (DISEÑO)”, y la marca inscrita propiedad de la oponente “CITROCOM”, tienen una gran similitud, pues resulta claro que el elemento en común “CITRO”, es central en ambos, lo que llevaría a crear un riesgo de confusión y de asociación entre ambas marcas (será el que recuerde el consumidor con mayor facilidad y claridad), no resultando el diseño del signo propuesto lo suficientemente llamativo, por lo que considera este Tribunal no le da la suficiente distintividad con relación a la marca ya inscrita con anterioridad. Así las cosas, entre “CITROMA (DISEÑO)” y “CITROCOM”, hay una gran similitud gráfica y fonética; razón por la que se generaría riesgo de confusión y riesgo de asociación en el público consumidor, pues por tratarse los productos de los comprendidos en la clase 31 de la nomenclatura internacional, podría creerse que tienen el mismo origen empresarial y que unos son una variedad de los otros. Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan las consonantes y las vocales, ambas marcas se pronuncian de manera similar.



Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal no comparte la resolución venida en alzada, ya que entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión y riesgo de asociación en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos idénticos a los de la marca que se encuentra inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

Avala este Tribunal los agravios del aquí apelante, al expresar que la marca registrada se encuentra comprendida dentro de la marca solicitada logrando un parecido fonético evidente, resultando indudable que el factor tópico en la marca es la palabra “CITRO” y por ende, la marca solicitada resulta similar a la inscrita al momento de pronunciarse.

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CITROMA (DISEÑO)**”, sería consentir un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, ya que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a las mismas clases de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca. Además, el hecho de la similitud en la parte denominativa predominante apuntada entre las marcas en conflicto, aumenta la probabilidad de error o confusión entre los adquirentes de los productos que se identifican con la marca ya registrada y los de aquél cuya marca se solicita registrar.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, de conformidad con lo que establecen los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, este



Tribunal no concuerda con lo resuelto por el Registro **a quo**, motivos por los cuales acoge la oposición interpuesta por la representante de la compañía apelante **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L.**, y deniega la solicitud de inscripción presentada por la representante de la empresa **El Colono Agropecuario S.A.**, de la marca de fábrica y comercio “**CITROMA (DISEÑO)**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional.

Como de permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CITROMA (DISEÑO)**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo **8º**, incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica y comercio “**CITROCOM**” para productos idénticos, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y once segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual se revoca.

**CUARTO. 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, No. 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 **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y ocho minutos y once segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual se revoca, acogiéndose la oposición interpuesta por la representante de la



empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L.**, y como consecuencia de ello se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CITROCOM**”, propuesta por la empresa **EL COLONO AGROPECUARIO S.A.** 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Derecho Exclusivo de la Marca**

**UP: Derecho de Exclusión de Terceros.**

**TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.**

**TNR: 00.42.40.**