



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0310-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “DIBOYCO (Diseño)”

GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 0430-2008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 338-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con treinta y cinco minutos del siete de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Víctor Mesalles Cebriá**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 8-022-101, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **Grupo Empresarial de Supermercados S. A.**, con cédula jurídica 3-101-297812, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuatro minutos y treinta y cinco segundos del quince de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de enero de dos mil nueve, el señor Víctor Alejandro Mesalles Vargas, mayor, vecino de San José, casado, con cédula de identidad número 1-490-716, en representación de la empresa **Grupo Empresarial de Supermercados S. A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“DIBOYCO (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina, preparaciones hechas con*



cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo”, en Clase 30 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, cuatro minutos, treinta y cinco segundos del quince de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada, en aplicación de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que en fecha veintidós de marzo de dos mil diez, el señor Víctor Mesalles Cebriá, en la representación indicada y sin expresar agravios, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial el recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: **ÚNICO:** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**DIBOYCO**” bajo el **Registro No. 133965**, a nombre de la empresa DIBOYCO, S. A. con cédula jurídica 3-101-149780, inscrito desde el 08 de julio de 2002, para proteger y distinguir “*un establecimiento mercantil dedicado a*



la comercialización y distribución de productos de consumo masivo, a saber, granos, latería, todo tipo de alimentos, abarrotes, cosméticos, productos de limpieza, línea blanca, juguetería y artículos de cuidado personal”, en Clase 49 internacional, ver folios 54 y 55 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no demostrado y de relevancia para el dictado de la presente resolución: **ÚNICO:** Que se haya hecho efectiva la transferencia del nombre comercial DIBOYCO, S.A. inscrito bajo el Registro No. 133965 a favor de la empresa solicitante Grupo Empresarial de Supermercados, S.A.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el registro del signo solicitado por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros en aplicación del artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, dada su similitud de identidad con el nombre comercial DIBOYCO inscrito bajo el Registro No. 133965, que si bien se encuentran clasificados en distintas clases de la nomenclatura internacional, los productos que se pretende proteger con el signo solicitado se encuentran directamente relacionados con el giro comercial en que se desenvuelve la empresa titular del nombre comercial indicado. De tal manera, de permitir su coexistencia registral, se podría generar un riesgo de confusión y de asociación que afectaría no sólo al consumidor en su derecho de elección, sino a los empresarios en su esfuerzo por distinguir sus productos y servicios mediante el registro de signos marcarios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un



riesgo de confusión 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 el consumidor 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación:

*“Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una **marca, una indicación geográfica o una denominación de origen**, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

*b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a **una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior...**”(agregado el énfasis)*

De lo que resulta claro que, la normativa marcaria procura evitar que se le cause confusión, en general, **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial



y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad.

En relación con la protección que brinda a su titular el registro de un nombre comercial, el artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone:

*“Artículo 66°- **Protección del nombre comercial.** El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...”*

En el caso que nos ocupa, el solicitante ha invocado la existencia de un traspaso a favor de su representada del nombre comercial cuyo titular es DIBOYCO S.A., no obstante, consta a folio 55 de este expediente, que documento correspondiente se encuentra archivado por lo que dicha transferencia no puede surtir efecto alguno.

Así las cosas, realizado un cotejo marcario de los signos en pugna y analizándolos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, la marca solicitada, **“DIBOYCO (DISEÑO)”**, comparada con el nombre comercial inscrito **“DIBOYCO”**, tal y como afirma el Registro a quo en la resolución venida en Alzada, presentan una similitud de identidad, de lo cual deriva que el signo solicitado no cuenta con la distintividad necesaria para distinguirlo, por lo que deviene en ininscribible.

Consecuencia de todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Víctor Mesalles Cebriá**, en representación de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuatro minutos, treinta y cinco



segundos, del quince de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el señor **Víctor Mesalles Cebriá**, en representación de la empresa **GRUPO EMPRESARIAL DE SUPERMERCADOS, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuatro minutos, treinta y cinco segundos, del quince de febrero de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33