



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0708-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “GIROL CLASICO DISEÑO”

COMPAÑIA NUMAR S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-6023)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0344 -2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑIA NUMAR S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiún minutos y treinta y ocho segundos del doce de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Junio del 2011, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALEA JACTA EST.SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GIROL CLASICO” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir aceites y grasas comestibles en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.



II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintitrés, veinticuatro y veinticinco de agosto del dos mil once, en las Gacetas números ciento sesenta y uno, ciento sesenta y dos y ciento sesenta y tres, y dentro del plazo conferido, por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición mencionadas, formuló en fecha veinticuatro de octubre de dos mil once, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**GIROL CLASICO DISEÑO**” en **clase 29** de la nomenclatura internacional, presentada por la empresa **COMPAÑIA NUMAR S.A.**

III. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con veintiún minutos y treinta y ocho segundos del doce de junio de dos mil doce, dispuso (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **COMPAÑIA NUMAR S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**GIROL CLÁSICO (DISEÑO)**” en clase 29 internacional; presentada por el apoderado de **ALEA JACTA EST. S.A.**, la cual se acoge.*

IV. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en la condición y calidades indicadas, mediante escrito presentado el 29 de Junio del 2012, interpuso recurso de apelación, siendo, que la Subdirección del Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las diez horas con treinta y dos minutos y cuarenta y seis segundos del cuatro de julio de dos mil doce, admitió el referido recurso.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez 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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como un hecho relevante con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el signo distintivo **“GIRASOL CLOVER BRAND” (DISEÑO)**, bajo el registro número 198444, desde el 29 de enero de 2010 al 29 de enero de 2020, para proteger y distinguir aceites y grasas comestibles. (Ver folios 65 al 67).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“GIROL CLASICO DISEÑO”**, en clase 29 internacional, acogiendo la solicitud de la marca, fundamentándose en que al analizar la normativa, doctrina, jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecida en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, determinando que las marca solicitada comparadas de forma integral con las inscritas **“GIRASOL CLOVER BRAND (DISEÑO)”** y **“GIRASOY”** propiedad de la empresa oponente, denotan más diferencias que semejanzas, descartando un posible riesgo de confusión en el público consumidor, razón por la cual no existe argumento para denegar dicha solicitud.

Por su parte el apelante inicia citando como fundamento el artículo 25 de la Ley de Marcas y



otros Signos Distintivos, e indica que en el presente caso es evidente e indiscutible que entre ambos signos existe similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo establece la doctrina y la jurisprudencia, citando la resolución 195-2006 dictada por este Tribunal y continua realizando una comparación de las marcas inscritas “**GIRASOL CLOVER BRAND**” y “**GIRASOY**”, con el signo propuesto “**GIROL CLASICO**” (**DISEÑO**). Continua diciendo que al realizar el cotejo entre las marcas existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y no solo están las marcas en la misma clase siendo esta la 29, más aún protegen los mismos productos, aceites y grasas comestibles, que es lo que actualmente comercializan ambas empresas bajo dichas marcas, por lo que no podrían coexistir registralmente ya que violentan la legislación de propiedad industrial aplicable y asimismo provoca confusión en el consumidor sobre la marca y la procedencia empresarial del producto.

Además se refiere el recurrente al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo evidente que la marca del solicitante es muy parecida a la de su representada y asimismo los productos a proteger están en la misma clase y son exactamente los mismos, cumpliéndose los supuestos del citado artículo. Agrega que en el caso de que el Registro permita la coexistencia registral de ambas marcas podría estar fomentando la competencia desleal por parte de la empresa ALEA JACTA EST.S.A., a la luz de lo que establece el artículo 28 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de propiedad Intelectual, ya que si dicha empresa registrara y utilizara la marca propuesta para comercializar aceites y grasas comestibles podría estar induciendo a error al consumidor con respecto a la procedencia empresarial del producto y de esta forma se podría estar aprovechando el prestigio y reputación de la marca de su representada, siendo claro y evidente que la solicitante pretende confundir al consumidor y que piense que el aceite Girol Vital es fabricado y comercializado por su representada, no existiendo distintividad en la marca solicitada por parte de la empresa ALEA JACTA EST.S.A.

Menciona el recurrente que su representada tiene mejor derecho sobre el registro de la marca GIROL y sus diferentes derivaciones, y el Registro al permitir la marca GIROL CLASICO (DISEÑO) en la clase 29 está violentando el artículo 8 y 14 de la Ley de Marcas, y es importante tomar en cuenta que se presentó oposición en contra de la solicitud de inscripción de la marca



GIROL VITAL., en clase 29 a nombre de ALEA JACTA EST.S.A., por las mismas razones planteadas en la presente solicitud, y por último indica que estamos frente a marcas similares que protegen productos en la misma clase 29 que son idénticos en donde la similitud gráfica, fonética y auditiva e ideológica es evidente pudiendo causar error y/o confusión al tercero y al consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas son de recibo, ya que lleva razón cuando manifiesta que existe similitud entre la marca solicitada “**GIROL CLASICO**” (**DISEÑO**) en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca inscrita “**GIRASOL CLOVER BRAND**” (**DISEÑO**) registro número 198444, propiedad de **COMPAÑÍA NUMAR S.A.** El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el **inciso a)** bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar*”



en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

En el caso concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “GIROL CLASICO DISEÑO”



, y la inscrita “GIRASOL CLOVER BRAND”



ambas catalogadas

como marcas mixtas, presentan diseños y gráficas similares, ostentando además en el fondo de la etiqueta el color amarillo y las flores de Girasol, además este Tribunal estima, que entre la solicitada y la inscrita se presenta también una similitud gráfica y fonética, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para tener por recibido los agravios planteados por la empresa apelante.

La marca solicitada y la inscrita son gráficamente muy similares, dado que únicamente se diferencian en dos letras “A-S” en el medio del término, iniciando ambas con las letras “GIR” y siendo su terminación igual con las letras “OL”. De tal forma que siguiendo lo expuesto, las marcas controvertidas, presentan similitud gráfica lo que conlleva a que la pronunciación sea muy similar y deja la marca propuesta una impresión visual que no posee la distintividad suficiente que permita diferenciarla de la inscrita, al punto que la coexistencia de ambos distintivos puede causar confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir a los consumidores a errar al adquirir sus productos dado que se refieren a los mismos productos.

En virtud de lo expuesto, es dable manifestar que la resolución apelada no muestra un adecuado análisis de los signos, en el sentido, que del cotejo realizado por este Tribunal, se observa, que las marcas enfrentadas, presentan más similitudes que diferencias, por lo que la solicitada no goza de suficiente distintividad, que hace que ésta pueda coexistir con el signo inscrito, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión, al momento de adquirir los productos que una y otra marcas identifican, por lo que considera este Tribunal que el signo propuesto “GIROL CLASICO DISEÑO” no es registrable, de ahí que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian,** en su condición de apoderada de la empresa **COMPAÑIA NUMAR S.A.,** en contra de la resolución



final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiún minutos y treinta y ocho segundos del doce de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca.

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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada de la empresa **COMPAÑIA NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiún minutos y treinta y ocho segundos del doce de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la marca solicitada “**GIROL CLASICO DISEÑO**”. 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR. 00.41.36