

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0653-TRA-PI**

**Oposición en solicitud de registro como nombre comercial del signo D'CASA**

**Marcas y otros signos**

**Inversiones Centroamericanas S.A. de C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4145-2010)**

***VOTO N° 366-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veinte de marzo de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Oldemar Ramírez Escribano, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y tres-novecientos seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Inversiones Centroamericanas Sociedad Anónima de Capital Variable, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha once de mayo de dos mil diez, el Licenciado Ramírez Escribano, representando a la empresa Inversiones Centroamericanas S.A. de C.V., solicita se inscriba como nombre comercial el signo **D'CASA**, para distinguir un establecimiento dedicado al comercio relativo a la importación, compra y distribución de productos destinados al consumo

masivo en general, especificados como: 1. productos de limpieza: jabones de tocador y lavar, detergentes en polvo y líquidos, cremas y jabones lavaplatos, desinfectantes, etc. 2. Productos para cocinar: aceite, manteca y margarinas comestibles, harinas. 3. Leche en polvo o fluida. 4. Productos alimenticios o de consumo humano: sopas instantáneas, salsas y aderezos, semillas conservadas, bocadillos (snacks), ciruelas pasas, aceitunas, galletas, confites, chocolates, refrescos y preparaciones para refrescos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 5. Productos para uso hogareño: fósforos, cerillos, velas, focos. 6. Alimentos para mascotas, secos y enlatados, para perros, gatos, aves. 7. Desechables de papel: papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, toallas sanitarias, pañales para infantes. 8. Productos de cuidado personal: cremas para manos y cuerpo, rubefacientes, enjuagues bucales. 9. Medicamentos de consumo popular y libre; ubicado en San José, Escazú, San Rafael, del Restaurante Los Anonos cincuenta metros al este y cien metros al sur.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, representando a la empresa Constenla S.A., se opuso al registro solicitado.

**TERCERO.** Que por resolución de las quince horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del veintiocho de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada y rechazar la solicitud de registro de nombre comercial.

**CUARTO.** Que en fecha ocho de julio de dos mil once, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita las marcas de comercio a nombre de Grupo Constenla S.A., ahora denominada Constenla S.A.:

- 1- **D'CASA**, registro N° 150051, vigente hasta el veinte de octubre de dos mil catorce, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo (folio 133).
- 2- **D'CASA**, registro N° 150049, vigente hasta el veinte de octubre de dos mil catorce, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional carne, pescado, aves y caza, extractos de carnes, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos (folio 134).
- 3- **D'CASA**, registro N° 150050, vigente hasta el veinte de octubre de dos mil catorce, para distinguir en clase 31 de la nomenclatura internacional productos agrícolas, hortícolas, forestales, granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta (folio 135).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay identidad entre la marca inscrita y el nombre comercial solicitado, además de relación entre el giro comercial y los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que al rechazarse de plano lo solicitado en el expediente 2010-3840, la empresa opositora quedó sin sustento para su oposición, por lo tanto debió de inscribirse lo por ella solicitado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos cotejados, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como nombre comercial
<b>D'CASA</b>	<b>D'CASA</b>
Productos	Giro comercial
Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo Clase 29: carne, pescado, aves y caza,	Dedicado al comercio relativo a la importación, compra y distribución de productos destinados al consumo masivo en general, especificados como: 1. productos de limpieza: jabones de tocador y lavar, detergentes en polvo y líquidos, cremas y jabones lavaplatos, desinfectantes, etc. 2. Productos para cocinar: aceite, manteca y

<p>extractos de carnes, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos</p> <p>Clase 31: productos agrícolas, hortícolas, forestales, granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta</p>	<p>margarinas comestibles, harinas. ➊ Leche en polvo o fluida. ➋ Productos alimenticios o de consumo humano: sopas instantáneas, salsas y aderezos, semillas conservadas, bocadillos (snacks), ciruelas pasas, aceitunas, galletas, confites, chocolates, refrescos y preparaciones para refrescos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. ➌ Productos para uso hogareño: fósforos, cerillos, velas, focos. ➍ Alimentos para mascotas, secos y enlatados, para perros, gatos, aves. ➎ Desechables de papel: papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, toallas sanitarias, pañales para infantes. ➏ Productos de cuidado personal: cremas para manos y cuerpo, rubefacientes, enjuagues bucales. ➐ Medicamentos de consumo popular y libre; ubicado en San José, Escazú, San Rafael, del Restaurante Los Anonos cincuenta metros al este y cien metros al sur</p>
--	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 relacionado con el 41 ambos del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

Tal y como argumentó el **a quo** en el fundamento de la resolución ahora apelada, la identidad entre los signos y la estrecha relación entre los productos que se distinguen con las marcas inscritas y el giro comercial que se pretende hacer distinguir con el signo solicitado hacen

emerger la posibilidad de confusión en los tres niveles clásicos de cotejo de signos distintivos, sean el gráfico, el fonético y el ideológico, por lo tanto, podrá el consumidor verse confundido sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con el nombre comercial solicitado, o sobre la procedencia empresarial de los productos comercializados por la empresa Inversiones Centroamericanas S.A. de C.V., artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Y el hecho de que el expediente de solicitud N° 2010-3840 haya sido rechazado de plano no obsta para que la propia Administración, en cumplimiento del mandato impuesto por los artículos 1 y 14 de la Ley antes mencionada, pueda oponer de oficio marcas inscritas, como lo son las indicadas en el considerando primero de hechos probados y que de pleno derecho impiden el otorgamiento ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Oldemar Ramírez Escribano representando a la empresa Inversiones Centroamericanas Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecinueve minutos, treinta y un segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como nombre comercial del signo D'CASA. Se da por

agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortíz Mora**



***DESCRIPTORES***

*NOMBRES COMERCIALES PROHIBIDOS*

*TG: NOMBRES COMERCIALES*

*TR: EMBLEMA COMERCIAL*

*MARCAS INADMISIBLES*

*TNR: 00.43.02*