



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0673-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “GIROL VITAL”

COMPAÑÍA NUMAR S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2010-7226)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 405-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del diez de abril de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, de esta plaza, y la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, apoderada de la sociedad **ALEA JACTA EST, SOCIEDAD ANÓNIMA**, organizada bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia N° 8, IGRA Buildinen contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos nueve segundos del treinta de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el doce de agosto de dos mil diez, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades indicadas, apoderada de la sociedad **ALEA JACTA EST, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**GIROL VITAL**”, para proteger y distinguir en clase 29 de



la nomenclatura internacional: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas: jales, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.”*

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y un minutos nueve segundos del treinta de mayo de dos mil once, resolvió *“i Se declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR S.A** contra la solicitud de inscripción del signo **“GIROL VITAL”** como marca en clase 29 internacional; presentada por **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en representación de **ALEA JACTA EST.S.A**, la cual se deniega para los siguientes productos: *“Leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. ii Se ordena el registro de la marca solicitada **GIROL VITAL** para los siguientes productos: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, fritas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos”*”**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**., apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios. Asimismo la Licenciada **MARIA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en representación de la empresa **ALEA JACTA EST.S.A**, mediante escrito presentado el día 27 de junio de 2011, presentó su recurso de apelación y expresó agravios.

CUARTO. 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica, cuyo titular es **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA:**

- 1) **NUMAR VITAL** bajo el registro número 145176, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: *“Aceites y grasas comestibles”*. (Ver folios 46 y 47).
- 2) **NUMAR VITAL (DISEÑO)**, bajo el registro número **152014 en clase 29 internacional** para proteger y distinguir: *“Margarina”*. (Ver folios 48 y 49).
- 3) **VITALE**, bajo el registro número **157425 en clase 29 internacional** para proteger y distinguir: *“Aceites, grasas comestibles, margarina y manteca.”* (Ver folios 50 y 51).
- 4) **VITA** bajo el registro número **177931 en clase 29 internacional** para proteger y distinguir: *“Margarinas”*. (Ver folios 52 y 53).
- 5) **NuVital** bajo el registro número **155841 en clase 29 internacional** para proteger y distinguir: *“Aceites y grasas comestibles, leche y otros productos lácteos”*. (Ver folios 54 y 55).
- 6) **NumVital** bajo el registro número **154748 en clase 29 internacional** para proteger y distinguir: *“Aceites y grasas comestibles, leche y otros productos lácteos”*. (Ver folios 56 y 57).

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó parcialmente la inscripción de la marca solicitada **“GIROL VITAL”**, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de



fábrica: “**Numar Vital**”, registro # 145176, **Numar Vital (Diseño)** registro # 152014, “**Vitale**” registro # 157425, “**Vital**” registro # 177931, “**Nuvital**” registro # 155841, “**NUMVITAL**” registro # 154748l, por cuanto protegen servicios relacionados en clase 29 internacional, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, y que al existir identidad de la marca inscrita VITAL con el término VITAL de la solicitada, se imposibilita el registro marcario de la misma, ya que al estar el signo inscrito inmerso dentro de la marca solicitada podría crear confusión en el consumidor, no obstante el órgano a quo señaló que no se encuentra impedimento para la inscripción de la marca **GIROL VITAL** para los siguientes productos: “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, fritas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, productos que no guardan relación alguna con la marca solicitada.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa **ALEA JACTA EST.S.A** en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del signo solicitado por su representada, ya que indica que si un consumidor lee o escucha hablar de las marcas **GIROL VITAL** y **NUMAR VITAL Y OTRAS**, no incurrirá en el error de creer que son iguales, ya que la combinación “**GIROL + VITAL**”, imprime una fonética distinta a la combinación “**NUMAR + VITAL**”, consecuentemente la diferencia que hay entre ambas marcas es notoria, principalmente porque el consumidor enfocará la atención en la marca en el primer término, es decir contrapondrá **GIROL** versus **NUMAR**, lo cual no crea confusión, por lo que considera que no es necesaria la limitación propuesta por el Registro a quo, siendo posible la coexistencia registral de los signos en disputa. Por su parte la apoderada de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, argumentó que en el presente caso es evidente e indiscutible que entre ambos signos existe similitud gráfica, fonética e ideológica, ya que el término **VITAL**, es el que prevalece y el que queda grabado en la mente del consumidor, aunado al hecho de que las



marcas se encuentran en la misma clase 29, protegiendo los mismos productos “aceites y grasas comestibles, que es lo que actualmente comercializan ambas empresas bajo dichas marcas, por lo cual ambas marcas no pueden coexistir registralmente ya que violentan la legislación de propiedad industrial aplicable y provoca confusión en el consumidor sobre la marca y la procedencia empresarial del producto.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**GIROL VITAL**”, con las marcas inscritas “**Numar Vital**”, registro # 145176, **Numar Vital (Diseño)** registro # 152014, “**Vitale**” registro # 157425, “**Vital**” registro # 177931, “**Nuvital**” registro # 155841, “**NUMVITAL**” registro # 154748l este Tribunal considera que en el presente caso no existe semejanza ni gráfica ni fonética, nótese que la parte denominativa que sobresale en el signo solicitado es la palabra “**GIROL**” y en los inscritos la palabra “**NUMAR**” y en algunos “**VITAL**”.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos no son similares, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy diferente, sea “**GIROL VITAL**” el solicitado y “**NUMAR VITAL, VITALE, VITAL, NUVITAL, NUMVITAL**”, los inscritos, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy diferentes en los campos gráfico y fonético, tal y como lo indicara la representante de la empresa **ALEA JACTA EST.S.A** en su escrito de apelación.

Ahora bien, si los signos son diferentes, pueden perfectamente proteger productos en la misma clase y no va a hacer incurrir en riesgo de confusión al consumidor porque las marcas son disímiles. Obsérvese que el elemento que sobresale en el caso de análisis es la palabra **GIROL**, razón por la cual los agravios de la apoderada de la empresa **COMPAÑÍA NUMAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, deben ser rechazados.



Así las cosas, al no existir riesgo de confusión entre los signos cotejados ni del origen empresarial, este Tribunal no concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar parcialmente la solicitud de registro de inscripción de la marca presentada por la empresa **ALEA JACTA EST.S A**, por lo que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A** y declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALEA JACTA EST.S A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos nueve segundos del treinta de mayo de dos mil once, la que en este acto se revoca, para que el signo propuesto proteja todos los productos que originalmente se indicaban en la solicitud a saber: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas: jales, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.”*

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, 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 **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada de la opositora **COMPAÑÍA NUMAR S.A** y en su lugar se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación



interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALEA JACTA EST.S A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y un minutos nueve segundos del treinta de mayo de dos mil once, la cual se revoca, acogiendo la inscripción del signo solicitado **GIROL VITAL** en clase 29 internacional. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33