

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0034-TRA-PI

Solicitud de la marca de fábrica “Diseño Especial”

Cargill Incorporated, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9056-2006)

Marcas y otros Signos

VOTO 478-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del once de mayo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **Cargill Incorporated**, organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 15407 McGinty Road West, Minnetonka, Estado de Minnesota, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y un minutos y ocho segundos del veintiuno de Octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de octubre de dos mil seis el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación dicha, solicita se inscriba la marca de fábrica con diseño especial en la clase 31 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger *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 y malta.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas con cuarenta y un minutos y ocho segundos del veintiuno de Octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, decisión que fue apelada y por ese motivo conoce este Tribunal.

TERCERO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como hecho probado de importancia para la resolución de este proceso es el siguiente: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca mixta “*Acomax (diseño)*” número 154213, vigente hasta el año dos mil quince, cuyo titular es la compañía ***Kuruba Industrial, Sociedad Anónima*** (folios 19 y 20).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existe de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial considera que entre los signos cotejados existe similitud que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los mismos, lo que impide inscribir la solicitud planteada y en ese sentido procede a rechazar la inscripción pedida.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de agravios ante este Tribunal, que no es cierto que exista peligro al conceder un registro como diseño especial con la marca inscrita, pues entre éstas existen diferencias conceptuales evidentes. Que el hecho de existir un diseño inscrito, no significa que otro diseño tenga que ser denegado, simplemente por el hecho de contener algún elemento o tema del mismo concepto o definición del que se encuentra inscrito. Que otro elemento a tener en cuenta es el hecho de que la marca inscrita es una marca mixta, la cual contiene un elemento denominativo y otro elemento figurativo, en ese sentido la marca inscrita es *Acomax*, en tanto la marca que se solicita es únicamente un diseño especial, para productos propios de la clase 31, que son diferentes a los protegidos por la clase registrada, concluyendo que ambos signos son distintos y no existe posibilidad de confusión, solicitando se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, al igual que lo hizo el Registro el Tribunal procede a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre éstos, sea de tipo gráfico, fonético e ideológico para determinar la posibilidad de su coexistencia, tomando como referencia normativa los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y numeral 24 del Reglamento a esa Ley.

Si se observan los signos contrapuestos, encontramos que la parte gráfica es lo preponderante que sobresale y que llama directamente la atención al público consumidor, consistente en una huella semejante a la de un animal cuadrúpedo, quebrándose en este caso la regla, de que la parte denominativa es la que debe ser objeto de cotejo. Obsérvese en la marca inscrita que el factor gráfico resalta del denominativo, ya que éste último corresponde a la palabra **Acomax**, que se visualiza en la parte inferior del dibujo, al centro, utilizando una letra pequeña que apenas se determina y que no viene a trazar una diferencia que provoque individualización entre los signos y que los exima de un posible riesgo de asociación.

Dicho lo anterior, si bien es cierto desde un punto de vista fonético, ambos signos se distinguen, pues la inscrita conlleva una parte denominativa que es la que se vocaliza, desde el ámbito gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos **similares**, porque su elemento sobresaliente y predominante y al que el público consumidor dirigirá su mirada y en la mente de éste quedará grabado, es la parte gráfica, sea la **huella**. Desde un punto de vista ideológico, igualmente existe similitud, ya que los signos evocan una huella de animal.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas, incluso como es el caso que se analiza, para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, genera el **“riesgo de confusión”** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en la relación de los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de

terceros y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión y riesgo de asociación al público consumidor; y más aún el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales o parecidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y riesgo de asociación del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 31. En ese sentido no lleva razón el recurrente, ya que la parte preponderante o clave entre los signos es la gráfica, aunado a que protege productos entre ellos para animales, impide su registración.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) y b) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos y asociación del origen empresarial, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la compañía **CARGILL, INCORPORATED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y un minutos y ocho segundos del veintiuno de Octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca *diseño especial*.

SEXTO: 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la compañía **CARGILL, INCORPORATED** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuarenta y un minutos y ocho segundos del veintiuno de Octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca *diseño especial*.



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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53