



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0921-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “ORAGON (DISEÑO)”

BINOMIO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7117-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 501-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de mayo 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 **BINOMIO S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos cuatro segundos del seis de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**ORAGON (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 38 de la nomenclatura internacional: “*Servicios de telecomunicaciones, servicios relacionados con telecomunicaciones; provisión de canales, conexión, ruteo, enlace, información e informativa de servicios de telecomunicaciones; provisión a terceros usuarios el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones; renta y/o arrendamiento de equipo de telecomunicaciones*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:47:58 del 27 de julio de 2011, el Registro



de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**Organon (DISEÑO)**”, bajo el registro número **166536**, desde el 26 de febrero de 2007 y vigente hasta el 26 de febrero de 2017, propiedad de la empresa **N.V. ORGANON**, para proteger y distinguir servicios de clase 38 del nomenclátor internacional.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con dos minutos cuatro segundos del seis de setiembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de setiembre de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **BINOMIO S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**Organon (DISEÑO)**”, bajo el registro número **166536**, en **Clase 38** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa



N.V ORGANON, vigente desde el 26 de febrero de 2007 hasta el 26 de febrero de 2017, para proteger y distinguir: “*servicios de publicaciones informáticas en forma electrónica en la producción de productos para biotecnología y de productos y preparaciones farmacéuticas y veterinarias*”. (Ver folios 16 y 17).

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, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**ORAGON (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**Organon (DISEÑO)**”, en clase 38 del nomenclátor internacional, por cuanto ambos protegen servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos 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 al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente 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, por encontrarse inscrita la marca “**Organon (DISEÑO)**”, ya que se puede deducir claramente que al estar en presencia de la marca inscrita y la solicitada cuyas denominaciones son similares denominativa, fonética y gráficamente hablando, existe diferencia en los servicios que van a comercializar, dirigidos a diferentes tipos de consumidores, por lo que no van a



generar ningún tipo de error o confusión para terceros o para el consumidor al momento de realizar o recibir el servicio correspondiente.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**ORAGON (DISEÑO)**”, con la marca inscrita “**Organon (DISEÑO)**”, este Tribunal considera que tal y como lo resolvió el Órgano a quo, efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya que éste corresponde a una causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de terceros.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy similar, sea “**ORAGON**” el solicitado y “**ORGANON**” el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy similares en los campos gráfico y fonético, tal y como lo aceptó así mismo el apelante.

Ahora bien, si los signos son similares, nos queda a efecto de poder determinar si la marca es registrable o no, y bajo un segundo escenario, comparar si los servicios que distingue uno y otra marca son similares o relacionados. En este sentido, en lo que interesa **la marca inscrita** protege desde el 26 de febrero de 2007, “*servicios de publicaciones informáticas en forma electrónica en la producción de productos para biotecnología y de productos y preparaciones farmacéuticas y veterinarias*”, y la solicitada pretende proteger y distinguir “*Servicios de telecomunicaciones, servicios relacionados con telecomunicaciones; provisión de canales, conexión, ruteo, enlace, información e informativa de servicios de telecomunicaciones; provisión a terceros usuarios el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones; renta y/o arrendamiento de equipo de telecomunicaciones.*”

Obsérvese que ambos signos protegen por su orden servicios de publicaciones informáticas y servicios de telecomunicaciones, lo cual hace que estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un



sector comercial o ramo igualmente relacionado y vinculado con el campo de la tecnología.

Lo anterior, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica fonética, configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos.

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de solicitud de inscripción de la marca presentada por la empresa **BINOMIO S.A.**, ya que la inscripción que se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor, con relación a la marca inscrita “**ORGANON**” (**DISEÑO**)”. Recuérdese que la distintividad es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues este debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BINOMIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos cuatro segundos del seis de setiembre de dos mil once, la cual en este acto debe confirmarse.

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 interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BINOMIO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos cuatro segundos del seis de setiembre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33