



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0927-TRA-PI

Solicitud de registro del nombre comercial: “ORAGON (DISEÑO)”

BINOMIO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7118-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 502-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas 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 quince horas con diecinueve 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 del nombre comercial **“ORAGON (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a brindar 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 infraestructura de telecomunicaciones; venta, renta*



y/o arrendamiento de equipo de telecomunicaciones; torres de telecomunicación; aparatos e instrumentos para construir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar telecomunicaciones; construcción de torres para antena; construcción de torres de telecomunicación y estaciones base; instalación de antenas y equipo de telecomunicaciones; servicios de consultoría en el campo de tecnología de telecomunicaciones, infraestructura y administración de proyectos de telecomunicaciones; servicios de integración de sistemas de telecomunicaciones; servicios de ingeniería en el campo de plantas de poder y sistemas de distribución de telecomunicaciones”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:54:29 del 27 de julio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, 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 quince horas con diecinueve 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.

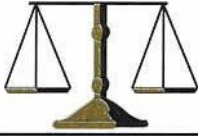
Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

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 12 y 13).

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 del nombre comercial solicitado “**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 un giro comercial y servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un nombre comercial inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito 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 a los artículos 65 y 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el 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 nombre comercial de su representada, por encontrarse inscrita la marca “**Organon (DISEÑO)**”, ya que se puede deducir claramente que al estar en presencia de la marca y el nombre comercial cuyas denominaciones son similares denominativa, fonética y gráficamente hablando, hay 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 nombre comercial 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 el artículo 65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, más no lo dispuesto en el inciso d) 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 y en el caso concreto lo que se está solicitando es un nombre comercial, por lo que le corresponde como fundamento para su denegatoria, la aplicación de los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas.

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



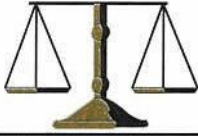
similar, sea “**ORAGON**” el solicitado y “**ORGANON**” el inscrito, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy similares en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca en conflicto en relación con el giro y actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

Dicho lo anterior, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**ORAGON (DISEÑO)**” fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con la marca inscrita “**Organon (DISEÑO)**” propiedad de la empresa **N.V. ORGANON**.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta el nombre comercial pretendido y la marca inscrita con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica y fonética entre ambos que impide su inscripción ya que resultan muy similares, no solo la parte denominativa sino también la gráfica que corresponde a la figura de un óvalo encerrando el término que compone a cada una de ellas, lo que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud de la parte denominativa de los signos enfrentados, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor.

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente que, el giro y las actividades que pretende



desarrollar el nombre comercial solicitado están relacionadas con los servicios de la marca inscrita. Adviértase, que 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 **el nombre comercial solicitado** pretende proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a brindar 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 infraestructura de telecomunicaciones; venta, renta y/o arrendamiento de equipo de telecomunicaciones; torres de telecomunicación; aparatos e instrumentos para construir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar telecomunicaciones; construcción de torres para antena; construcción de torres de telecomunicación y estaciones base; instalación de antenas y equipo de telecomunicaciones; servicios de consultoría en el campo de tecnología de telecomunicaciones, infraestructura y administración de proyectos de telecomunicaciones; servicios de integración de sistemas de telecomunicaciones; servicios de ingeniería en el campo de plantas de poder y sistemas de distribución de telecomunicaciones*”. El hecho de que ambos listados por su orden servicios y actividades estén relacionados entre sí, y pertenezcan a un sector comercial o ramo igualmente relacionado y vinculado entre sí como lo es el de la tecnología, abonado a que ambos signos son similares en su parte gráfica y asimismo fonéticamente hablando, 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** (excluyendo de su fundamento el inciso d) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas), en su disposición de denegar la solicitud de registro del nombre comercial presentada por la empresa **BINOMIO S.A.**, estableciendo como fundamento los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que queda claro que el nombre



comercial, cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la solicitud de inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación a la marca inscrita “**Organon (DISEÑO)**”, que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un 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 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como nombre comercial cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos **2** y **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, salvo la excepción hecha en cuanto a la aplicación del inciso d) del artículo 8 ibídem, 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 quince horas con diecinueve 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 quince horas con diecinueve 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33