



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0310-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “OLE”

Associated Brands Industries Limited, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4721-04)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 516-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Adrián Lizano Pacheco**, soltero, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1031-0426, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Trinidad y Tobago, domiciliada en San Juan, Trinidad y Tobago, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del ocho de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 2004, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, actuando como gestor oficioso de la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “OLE”, para distinguir y proteger productos de la **Clase 30** del nomenclátor internacional.

II.- Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, mediante resolución dictada a



las ocho horas del ocho de abril de dos mil ocho, 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. (...)”*.

III.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2008, el Licenciado **Adrián Lizano Pacheco**, en representación de la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, no expresó agravios.

IV.- 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la manera en que será resuelto este asunto, no hace falta hacer un pronunciamiento acerca de los hechos que se tendrían por probados y como no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el registro de la marca propuesta, por el eventual riesgo de confusión que podría darse con respecto de la marca **“OLE”**, ya inscrita en Clase 30 y bajo el registro número 109838, a nombre de la empresa **SOCIÉTÈ DES PRODUITS NESTLÈ, S.A.**

Entonces, como de lo recién expuesto se colige que como en el caso bajo examen los signos



contrapuestos son idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo de fantasía, “OLE”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8° ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento, en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que



es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la *especialidad* de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. Todo lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones que regulan la marca notoria, que constituyen una excepción a lo antes dicho, que no viene al caso analizar.

Entonces, por la aplicación del *Principio de Especialidad* se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un riesgo de confusión, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, 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 (como en este caso), 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 las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” del 15 de junio de 1957, y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca “OLE” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 30** del nomenclátor, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos de esa misma **Clase 30**, se tiene entonces que si la marca “OLE”:

Está INSCRITA para identificar:	Fue SOLICITADA para identificar:
Cacao Chocolates Productos de chocolatería y de confitería Golosinas Helados Cremas heladas	Snacks Productos hechos a base de maíz



... por la naturaleza de los productos, alimentos ligeros, que serían distinguidos y protegidos por la misma marca “OLE”, es criterio de este Tribunal que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, porque tanto unos como otros productos se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se exhibirían igual ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) en el público consumidor.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca que le fue opuesta por el **a quo**, lo procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del ocho de abril de dos mil ocho, la cual se confirma en todos sus extremos.

CUARTO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas del ocho de abril de dos mil ocho, la cual se confirma en todos sus extremos.— 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40