

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0508-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “ALTIMA DISEÑO”

AFFINITY PETCARE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9771-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 743-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las diez horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, en concepto de apoderado general de la empresa **AFFINITY PETCARE S.A.**, de España, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco, la Licenciada Ana Crisitna Sáenz Aguilar, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno-seiscientos cuarenta y tres-ciento setenta y dos, en condición de apoderada generalísima de la compañía **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC**, de Panamá, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “ALTIMA” DISEÑO, para proteger y distinguir la comercialización de productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no incluidos en otras clases, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, en clase 31 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que dentro del término para presentar oposiciones, mediante memorial presentado el veintinueve de mayo de dos mil seis, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro.

TERCERO. Que el representante de la empresa solicitante, se pronunció con relación a la citada oposición, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resoluciones dictadas a las diez horas treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil siete, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: *“POR TANTO: (...)se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de AFFINITY PETCARE, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “ALTIMA”(DISEÑO), en clase 31 internacional, presentada por RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING, INC, la cual se acoge,...”*

CUARTO. Que inconforme con dicha resolución, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, de calidades y condición mencionadas, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Se aprueba el elenco de hechos, que como probados se enlistaron en la resolución apelada, se agrega que el fundamento del único Hecho Probado, se refleja en el folio 59 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: En el presente caso, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad AFFINITY PETCARE, S.A. y acoger la solicitud presentada, pues sostuvo que al realizar el cotejo integral entre los signos en conflicto: “**ALTIMA**” **DISEÑO**, signo solicitado y la marca inscrita “**ULTIMA**”, no determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica, considerando que el término solicitado posee distintividad, descartando la posibilidad de ocasionar confusión en el mercado.

Por su parte, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en la condición en que se apersona, inconforme con esa decisión, destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la marca solicitada reproduce casi en su totalidad a la marca registrada, notando semejanza gráfica, fonética e ideológica entre ambas marcas, por lo que el error en el consumidor sería inevitable, tanto por los productos que protegen, como por la disposición gráfica de los elementos que las componen, por lo que considera se viola el principio de especialidad, como una de las características esenciales que debe presentar la marca, la cual debe ser original y no confundible con otras. Estima además, que la única diferencia es una letra, lo cual no es suficiente para generar una diferencia entre las marcas, ni tampoco es suficiente que la marca solicitada esté acompañada de un diseño, ya que el público consumidor identificará al producto por su denominación y no por el diseño utilizado.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION. Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de

confusión, que es precisamente lo que normativa marcaría pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: *“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;...”*. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

En este sentido, es importante tener en consideración en casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; por cuanto si los signos son idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los productos sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

QUINTO. Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **AFFINITY PERCARE S.A.**, son de recibo, pues entre la marca

“**ALTIMA**” **DISEÑO** solicitada como una marca mixta, integrada por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por el término “**ALTIMA**” y su parte gráfica, que el solicitante describe y que consiste en la palabra *Altima* escrita dentro de un óvalo azul en letras blancas, sobre un rectángulo rojo, todo puesto sobre un fondo amarillo y anaranjado con rayo luminosos, y “**ULTIMA**” marca inscrita de la opositora, denominativas, se presenta una gran similitud gráfica y fonética.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales y partiéndose de que en la marca solicitada el elemento denominativo **ALTIMA** resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son muy parecidas, al contener varios vocablos en igual posición con la inscrita a nombre de la opositora, certificada a folio 59 al 60 del expediente. Del cotejo, puede observarse, que en efecto, tal y como lo señala el opositor, lo diferente es la primera vocal “A” con la que inicia la marca solicitada y la “U” en la inscrita, lo siguiente es igual, lo que le resta distintividad al término pretendido pese al diseño que compone el signo solicitado, pues el mismo no diluye la similitud que se desprende del cotejo entre los signos al resultar imperceptible en la comunicación oral. En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy semejante, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, siendo así, que conforme a lo antes señalado, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

En el marco del cotejo ideológico, los signos, no presentan similitud ya que no comportan una acepción en español, ni evocan a un mismo concepto.

En relación a los productos que se protegen y los que se pretenden proteger, también se encuentra que son semejantes, relacionados y se ubican en la misma clase 31 de la nomenclatura internacional. Ello implica que tienen los mismos canales de comercialización. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca solicitada, considera este Tribunal, que pueden confundirse con los de la marca debidamente inscrita, ya que confrontados, puede concluirse que son similares, coincidentes en sus ingredientes, aplicables a iguales finalidades y son comercializados en los mismos establecimientos.

El hecho de que la marca solicitada pretenda distinguir productos semejantes a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente, tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, lo cual impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, o sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor y a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”* .

SEXTO. Merece hacerse notar que, de autorizarse la inscripción de la marca de comercio **“ALTIMA” DISEÑO**, sería, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaría

en perjuicio de la empresa AFFINITY PETCARE, S.A., titular de la marca inscrita “ULTIMA”, desde el 2003 (ver folio59), pues el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que el signo solicitado “ALTIMA ” DISEÑO no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, gráfica, fonética y en cuanto a los productos que solicita proteger similar a la marca inscrita, en tal sentido estima este Tribunal que la apelante lleva razón al argumentar que existe semejanza entre las marcas confrontadas que induce a error y origina confusión entre el público consumidor.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones de irregistrabilidad del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en representación de la sociedad AFFINITY PETCARE, S.A., contra la resolución dictada por la

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil siete, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado.

OCTAVO. 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, Ley No. 8039 y 2º 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 que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en representación de la sociedad **AFFINITY PETCARE, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil siete, la cual se revoca, denegándose en consecuencia el registro solicitado “**ALTIMA**” **DISEÑO**, en clase 31 de la nomenclatura 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.-**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 INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.