



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0025-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “ORUM (Diseño)”

CEMEX RESEARCH GROUP AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7251-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 814-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del tres de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, Abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número 1-0812-0604, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Cemex Research Group AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Romerstrasse 13, 2555, Brugg bei Biel, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintidós minutos y cinco segundos del ocho de noviembre del dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio del 2010, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**ORUM**”, en **Clases 19 y 37** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*cemento, concreto y clinker*” y “*servicios de construcción y servicios de reparación de inmuebles, servicios de asesoría relacionados con la construcción y uso de materiales para la construcción,*



pavimentación de carreteras, servicios de instalación de pisos y banquetas”, respectivamente.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:39:15 horas del 11 de agosto de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de servicios “**FORUM (DISEÑO)**”, en clases 36 y 37 de la nomenclatura internacional, bajo los registros números **188644**, **167113** y **167114**, propiedad de la empresa **Grupo Inmobiliaria Génesis, S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con veintidós minutos y cinco segundos del ocho de noviembre 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 02 de diciembre de 2011, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **Cemex Research Group AG**, interpuso en contra de la resolución referida recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscritas y vigentes las marcas de servicios “**FORUM (DISEÑO)**”, bajo los registros números **188644**, **167113** y **167114**, en **clases 36** y **37** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir cada una de ellas en las clases citadas: “*servicios de arrendamiento, venta, leasing y préstamo de bienes raíces; servicios de administración de bienes raíces, incluyendo complejos y centros de oficinas, condominios de oficinas, edificios, parqueos, áreas verdes y jardines, parques y áreas comunes de condominios; servicios de correduría de bienes raíces, administración de bienes raíces, servicios de agencia de bienes raíces; servicios de información en materia de seguros; servicios de financiación de proyectos inmobiliarios y compra de inmuebles; servicios de financiación de préstamos, incluyendo préstamos a tractos; servicios de valoración de bienes raíces; servicios de inversión de fondos*”, y “*servicios de diseño, construcción, reparación y restauración de edificios, parqueos, calles, áreas verdes, parques; servicios de supervisión de construcciones; servicios de información en materia de construcción; servicios de limpieza del interior y exterior de edificios y otras edificaciones; servicios de asfaltado y pavimentación de calles; servicios de limpieza de ventanas*”, propiedad de la empresa **Grupo Inmobiliaria Génesis, S.A.** (Ver folios 42 al 47)

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 EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca solicitada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, desprendiéndose así de su análisis y cotejo con las marcas inscritas, por cuanto protegen productos iguales en las mismas clases referidas, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas enfrentadas en el comercio, se estaría afectando el derecho de lección del consumidor y socavando el esfuerzo



de los empresarios por distinguir sus productos y servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de sus inscripción, estableciéndose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito de apelación, fueron que la marca solicitada tiene aptitud distintiva para que no sea rechazada y las marcas por las cuales se está objetando “ORUM” de su representada no causa ningún error ideológico ante los consumidores y son diferentes “FORUM”, empezando porque ésta no es una palabra de fantasía sino que por el contrario significa en castellano “FORO”, mientras que la marca de su poderdante es totalmente de fantasía, difiriendo lo suficiente en el cotejo marcario en cuanto a aspectos fonéticos, gramaticales e ideológicos.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios



de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Así las cosas, al cotejar las marcas enfrentadas “**ORUM**” vs “**FORUM**”, corresponde destacar que éstas son, por una parte la solicitada, del tipo meramente denominativa, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente el término de fantasía representado en letras, y por otra parte las inscritas mixtas, sea denominativas con una parte figurativa una de ellas y todas ellas con letras en tipografía especial y colores, que le añaden un diseño, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas inscritas y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, y así lo podrá captar el consumidor.

Derivado de lo anterior considera este Tribunal que, desde un punto de vista fonético, por la estructura de las marcas en disputa y la posición al inicio de la letra “F” en la inscrita, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en el sonido inicial sea “**FORUM**” vs “**ORUM**”, toda vez que al ser escuchadas por el público consumidor, este podrá hacer una distinción de los elementos de cada una de esas palabras, facilitando que la consonante que las diferencia permita su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**ORUM**” y “**FORUM**”, en términos fonéticos por lo antes dicho, resultan diferenciables para el consumidor, debido a la fuerza sonora tan marcada de la letra “F” en el signo inscrito. Esta diferencia se vuelve relevante en este caso por estar reforzada por la distinción ideológica tan fuerte que existe entre ambos vocablos, ya que desde un punto de vista ideológico, ambas marcas claramente se diferencian debido a que la marca propuesta es un término de fantasía sin significado alguno, y las inscritas hacen referencia al término “FÓRUM” (1. m. foro (|| reunión para discutir asuntos de interés actual. 2. m. Lugar donde se celebra dicho foro.



(<http://lema.rae.es/drae/?val=f%C3%B3rum>); por lo que entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad, en virtud de que en la mente del consumidor al conceptualizar ambos vocablos con significados distintos, se le facilita realizar una clara diferenciación gráfica y fonética entre éstos. De esta forma la distinción gráfica y fonética es facilitada de forma fehaciente por la organización mental que el consumidor tendrá de los dos vocablos, alrededor de que como ya se dijo, carece la marca solicitada como puramente denominativa de algún significado, mientras que la marca inscrita si lo tiene, permitiendo la coexistencia de ambos signos.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción gráfica, fonética e ideológica suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal no avala el criterio dado por el Registro en la resolución recurrida y acoge los agravios esbozados por la aquí recurrente

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Cemex Research Group AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintidós minutos y cinco segundos del ocho de noviembre del dos mil once, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente de la marca solicitada.

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 **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Cemex Research Group AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintidós minutos y cinco segundos del ocho de noviembre del dos mil once, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente de la marca solicitada. 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.-**

Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**