

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0118-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo DICASA

Marcas y otros signos

Alfagres S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 6967-2010)

VOTO N° 873-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Alfagres S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintitrés minutos, veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha cuatro de agosto de dos mil diez, el Licenciado Montero Sequeira, representando a la empresa Alfagres S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **DICASA**, en la clase 27 de la nomenclatura internacional, para distinguir alfombras, alfombras antideslizantes, automóviles, alfombrillas, tela encerada, tapizados murales, papeles para empapelar, papeles tapiz, revestimiento de pisos y suelos, productos que sirven para recubrir los suelos, tapicería.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, veintitrés minutos, veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha cuatro de febrero de dos mil once, la representación de la empresa Alfagres S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial



a nombre de Dinca T.E.C.H. S.A., registro N° 124571, inscrita desde el veintidós de octubre de dos mil uno, para distinguir un establecimiento dedicado a la venta y comercialización de todo clase de ropa, calzado, productos textiles, artículos de vestir, productos alimenticios, de

limpieza y de cuidado personal, ubicado en Heredia, Lagunilla, de Jardines del Recuerdo 300 metros al oeste (folios 9 y 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que existe relación entre el giro comercial del establecimiento distinguido con el nombre comercial inscrito y los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado como marca, y que no hay diferencia entre los signos, rechaza el registro solicitado.

Por su parte, el recurrente argumenta ante esta sede que los productos son totalmente distintos, por lo que ninguna confusión existirá en el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Nombre comercial inscrito	Signo solicitado como marca
	<p>DICASA</p>
Establecimiento	Productos
Dedicado a la venta y comercialización de todo clase de ropa, calzado, productos textiles, artículos de vestir, productos	Clase 27: alfombras, alfombras antideslizantes, automóviles, alfombrillas, tela encerada, tapizados murales, papeles

alimenticios, de limpieza y de cuidado personal, ubicado en Heredia, Lagunilla, de Jardines del Recuerdo 300 metros al oeste	para empapelar, papeles tapiz, revestimiento de pisos y suelos, productos que sirven para recubrir los suelos, tapicería
--	--

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, que reza:

“Artículo 24.- 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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, el giro comercial del establecimiento que se distingue por medio del nombre comercial inscrito está relacionado con los productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado, ya que son productos que mayormente son consumidos en hogares, de diversas naturalezas como lo pueden ser los alimentos y las alfombras, pero que normalmente pueden ser adquiridos en un mismo establecimiento comercial, ejemplo de ello lo tenemos en los grandes supermercados en donde el consumidor puede encontrar productos tan diversos como lo pueden ser un yogurt y una llanta para automóvil. Por ello es que no puede acogerse el razonamiento expuesto en los argumentos del apelante, ya que éste se basa en la idea de la falta de relación entre el giro del titular de nombre comercial inscrito y los productos que se pretenden hacer distinguir con el signo propuesto como marca, ya que vemos como la realidad de los circuitos comerciales en los cuales se desenvuelve el consumidor costarricense hace que dichos productos puedan encontrarse comercializados normalmente bajo un mismo techo.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la cercanía apuntada, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado. Pero, lejos de tal diferenciación, más bien

encontramos identidad en los niveles gráfico y fonético ser la misma palabra la que compone a ambos signos, DICASA, y en cuanto al nivel ideológico, se transmite al consumidor la idea de casa, de productos para el hogar, reforzando la posibilidad de éste se vea confundido sobre el origen empresarial al momento de realizar la necesaria elección durante su acto de consumo, y de acuerdo al inciso f) del artículo 24 del Reglamento antes transcrito con la mera posibilidad basta, todo en aplicación, no del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como lo hizo el **a quo**, sino del inciso d) de ese mismo artículo, específico para el caso bajo estudio, que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

(...)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

(...)”

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira representando a la empresa Alfagres S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintitrés minutos, veintiocho segundos del catorce de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33