



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1198-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “DEL ORO”

DEL ORO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2012-750)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0879-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con cinco minutos del ocho de agosto de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuatro, cero ochenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL ORO S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticinco de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de enero de dos mil doce, el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de Gestor de Negocios, de la empresa **DEL ORO S.A.**, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica “**DEL ORO**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “bebidas a base de frutas y zumos de frutas; jugo concentrado congelado de naranja y de naranja orgánica; jugo pasteurizado congelado y aséptico de naranja y de naranja orgánica; jugo concentrado congelado y aséptico de piña, jugo pasteurizado congelado y



aséptico de piña, jugo pasteurizado congelado de maracuyá; jugo pasteurizado congelado de acerola.”

II. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Arron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, cédula número uno- novecientos ocho- cero cero seis, formuló en fecha diecinueve de junio de dos mil doce, oposición al registro de la marca de fábrica y comercio solicitada.

III. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticinco de setiembre de dos mil doce, dispuso (...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **ACAVA LIMITED**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “DEL ORO” en clase 32 internacional; presentado por RICARDO VARGAS AGUILAR, apoderado de la empresa **DEL ORO, S.A.**, el cual se deniega.*

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de Octubre del 2012, el Licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en representación de la empresa **DEL ORO S.A.**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación, y siendo que el Registro mediante resolución declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, es por esa circunstancia que conoce este Tribunal la presente litis.

V. 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento en los folios 208 al 211 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**DEL ORO**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con el distintivo inscrito “**Sabor de Oro**” (**DISEÑO**). Que del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas y dado que pertenecen a la misma nomenclatura internacional. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del público y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante, indica que es una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, contando con una plantación de naranja ubicada en La Cruz Guanacaste, la cual es la finca orgánica más grande de Centroamérica, siendo la única empresa procesadora de cítricos en el mundo certificada con los ISO 9002 y 14001, y sus plantaciones son las primeras en el mundo en contar con una certificación “ECO-OK”, permitiéndole el reconocimiento a nivel mundial. Señala que a nombre de su representada se encuentran en trámite de inscripción varias marcas “DEL ORO”, las cuales son marcas notorias.

Menciona el recurrente que mediante los servicios y calidad de los productos que ofrece en sus diferentes presentaciones, ha permitido el reconocimiento internacional en los diversos países del mundo, lo cual se ha logrado por medio de la utilización de la denominación y diseños de



las marcas “DEL ORO”, las que se encuentran en proceso de inscripción. Reafirma la notoriedad de la marca conforme lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, teniendo por cierto que los signos de su representada son de amplio reconocimiento en el sector pertinente, y asociados directamente con las actividades y productos realizados por su representada.

Afirma que teniendo la denominación DEL ORO un derecho adquirido en cualquiera de sus presentaciones, tiene derecho a utilizarlo y explotarlo de la manera que mejor satisfaga sus intereses y a oponerse cuando alguien quiera apoderarse de forma ilícita e ilegítima de la posición que ha logrado en el mercado. Continúa el apelante reiterando sobre el estatus de notoriedad de la marca propuesta, exponiendo ampliamente sobre los aspectos que le confieren esa categoría, y con fundamento en los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Votos de este Tribunal, del Tribunal Contencioso Administrativo y en los artículos 2 y 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el artículo 49 de la Constitución Política, así como en las Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas, por lo que solicita se declare la notoriedad de la marca de su representada y se continúe con el trámite de la marca “DEL ORO”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.



Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto, la marca que se pretende inscribir “**DEL ORO**”, y el signo inscrito “**Sabor de Oro**”(DISEÑO), presentan una composición literaria muy parecida. A pesar que se diferencian por el término “**SABOR**” en la registrada, para el consumidor el elemento relevante y el que sobresale como preponderante es el vocablo “**ORO**”, pues éste se presenta en forma más destacada en ambos distintivos, de tal forma que la diferenciación aludida no es trascendental. Se observa asimismo como otro factor a analizar, es en cuanto a que la marca inscrita está contenida en la solicitada ya que comparten la palabra “**ORO**”, de ahí, que se puede afirmar que a nivel *gráfico* el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, por lo que desde el punto de vista visual, acaban siendo sumamente parecidas. Así las cosas, el inscribir la denominación pretendida podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los productos de la solicitada, creyendo que son los mismos que comercializa la inscrita.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, existiendo así una confusión auditiva, dado que al momento de pronunciar ambas denominaciones, no se diferencian entre sí a partir de los elementos diferenciadores que las componen, lo cual provoca confusión en el público consumidor.

Desde el punto de vista *ideológico*, los términos bajo estudio resultan idénticos por cuanto la palabra “**ORO**” elemento central en ambos signos, según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo II, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p.1634, se define “(..) *Elemento químico de núm. atóm. 79. Metal escaso en la corteza terrestre, que se encuentra nativo y muy disperso. De color amarillo brillante e inalterable por casi todos los reactivos químicos, es el más dúctil y maleable de los metales, muy buen conductor del calor y la electricidad y uno de los más pesados. Se usa como metal precioso en joyería y en la fabricación de monedas y, aleado con*



platino o paladio, en odontología (...)”, siendo que esa definición es aplicable para ambos signos, tanto el inscrito como el que se pretende inscribir.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también y bajo un segundo escenario, podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que hay una relación entre los productos que se pretenden proteger con la solicitada y los amparados por la ya inscrita, lo cual se tiene como un hecho debidamente demostrado.

De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288). De manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero, ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

Por otra parte, debe aclarar este Tribunal tanto a la parte solicitante como al Registro de la Propiedad Industrial, que no resulta procedente en el proceso de inscripción de un signo marcario, al cual le es opuesto por el registro un derecho de tercero, sea un signo previamente inscrito, entrar a conocer aspectos como la posible notoriedad del signo propuesto ni el uso anterior del mismo. Lo anterior en virtud de que resulta imposible para el Registro proceder a



ignorar la inscripción del signo debidamente inscrito y los derechos con los que éste goza y que a todas luces el *a quo* debe respetar y proteger. Resulta vital indicar que en estos casos, lo procedente es que el gestionante de la solicitud de inscripción tramite, ya sea como defensa o en vía reconvenional el proceso de nulidad de registro contra el signo inscrito, establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por infracción a los incisos e) y c) del artículo 8 de la misma Ley, según sea el caso.

Con respecto al agravio externado por la parte apelante en el que se refiere a que existen otras marcas que se han inscrito y las cuales cita de ejemplo, debe indicarse al recurrente que éste argumento no es de recibo, ya que esto no puede constituirse en un parámetro para que el Registro de la Propiedad Industrial se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado. Toda solicitud de marca presentada ante la Administración Registral, conlleva diferentes valoraciones, en distintos momentos, sin poder entrar a valorar las condiciones que permitieron los otros registros de las marcas citadas o los aspectos que hayan sido debatidos en expedientes ajenos a la solicitud del signo marcario que nos ocupa.

Por todo lo anteriormente expuesto no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, y tal como lo analizó este Tribunal la marca pedida es inadmisibile por razones extrínsecas.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL ORO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticinco de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**DEL ORO**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.



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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Ricardo Vargas Aguilar**, en su condición de apoderado especial de la empresa **DEL ORO S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y ocho segundos del veinticinco de setiembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**DEL ORO**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.