



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0854-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “TORRE ALBA (DISEÑO)”

ENRIQUE JIMÉNEZ MONGE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5984-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 904-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-660, en su condición de apoderado especial de **Enrique Jiménez Monge**, mayor, casado, administrador de empresas, vecino de Turrialba, con cédula de identidad 3-232-669, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos, seis segundos del veinte de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de junio de dos mil diez, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción del nombre comercial **“TORRE ALBA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la producción, distribución y venta de leche y todos sus derivados”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, diez minutos, seis segundos del veinte



de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Bonilla Quesada, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “*LAS DELICIAS DE TORRE ALBA*” bajo el Registro No. 163751, a nombre de la empresa **OFICINA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION OFIMERCO, S.A.**, desde el 06 de noviembre de 2006 y vigente hasta el 06 de noviembre de 2016, para proteger y distinguir “*Frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leches, y otros productos lácteos, aceites comestibles, grasas comestibles, conservas, encurtidos. Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne*”, en Clase 29 internacional, ver folios 4 y 5 del expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no demostrado, el siguiente: **1.-** Que la marca de fábrica “*LAS DELICIAS DE TORRE ALBA*” inscrita bajo el Registro No. 163751, se comercialice actualmente como “LAS DELICIAS”.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción del nombre comercial “TORRE ALBA (DISEÑO)”, por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que al cotejarlo con la marca inscrita “LAS DELICIAS DE TORRE ALBA (DISEÑO)”, se verifica que ambos protegen productos similares y corresponden a un giro comercial relacionado, siendo que hay similitud de identidad, que podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita individualizarlos e identificarlos, siendo que su coexistencia registral produce un inminente riesgo de confusión que afectaría el derecho de elección de ese consumidor y el esfuerzo de otros empresarios en distinguir sus establecimientos mediante el registro de signos marcarios.

Por su parte, en el escrito de presentación del recurso de apelación, el representante de la empresa recurrente solicita se continúe con el trámite de registro solicitado, manifestando que existe una gran diferencia entre los signos confrontados, tanto en su diseño como en su fonética. Afirma que la marca inscrita “LAS DELICIAS DE TORRE ALBA (DISEÑO)”, en la actualidad está siendo comercializada únicamente como “LAS DELICIAS”, dado lo cual es posible su coexistencia, ya que visualmente se diferencian fácilmente una de la otra, así como en cuanto a los productos que protegen.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria, y concretamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, 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 y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los



productos o servicios. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En relación con la normativa aplicable a los nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**Régimen aplicable.** *Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*”

Dicho lo anterior, es evidente que el nombre comercial solicitado, en su elemento denominativo “**TORRE ALBA**” está contenido y es parcialmente idéntico, tanto a nivel gráfico como fonético con la marca inscrita a nombre de Oficina de Mercadeo y Comercialización OFIMERCO, S.A., “**LAS DELICIAS DE TORRE ALBA**”, ello aunado a que los productos protegidos por ésta marca son susceptibles de ser relacionados con aquellos que se van a comercializar en el establecimiento comercial cuyo nombre comercial se propone, esto a todas luces provocaría que el



consumidor medio, al momento de ejercer su derecho de consumo haga esa asociación, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial.

La Administración Registral, por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, como sucede en el caso que se analiza, ya que los signos confrontados guardan más similitudes que diferencias. Esto es, conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas, lo que se trata de evitar, sea que, en el curso de operaciones comerciales terceros utilicen signos idénticos o similares para proteger y distinguir bienes o servicios iguales o similares a los registrados para una marca ya registrada, sin el consentimiento de su titular, cuando ello se produzca alguna probabilidad de causar confusión.

Alega el recurrente que la marca inscrita “*LAS DELICIAS DE TORRE ALBA (DISEÑO)*”, en la actualidad se comercializa solamente como “*LAS DELICIAS*”, sin embargo, aunado a que no ha sido aportada prueba que demuestre su dicho, no es éste el proceso correspondiente para validar dicha alegación.

Considera este Tribunal que, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, el signo propuesto carece de elementos diferenciadores suficientes que permitan su coexistencia con la marca inscrita. Así las cosas, analizando los signos en forma global y, no obstante, ambos son mixtos, resulta evidente que en su término denominativo, a nivel gráfico, fonético e ideológico, los signos son casi idénticos y siendo que el elemento denominativo es el utilizado por el consumidor al referirse al producto o servicio, éste constituye el elemento esencial a ser considerado para realizar el cotejo marcario, siendo que la marca inscrita, goza ya de una protección exclusiva especial. En consecuencia, concluye esta Autoridad de Alzada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de **Enrique Jiménez Monge**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diez minutos, seis segundos, del veinte de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de **Enrique Jiménez Monge**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diez minutos, seis segundos, del veinte de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33