

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0449-TRA-PI



Oposición a la solicitud de marca de fábrica y comercio “
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S, apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-11861)
[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO 0036-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas diez minutos del veintiuno de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A**, sociedad organizada bajo las leyes de Colombia, constituida en Km 5.6 Troncal de Occidente Mosquera Cundinamarca, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:16 horas del 24 de julio de 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL El licenciado Néstor Morera Víquez, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A** solicito al registro la inscripción de la **marca DORIA (Diseño)** para proteger en clase 30: “*pastas, salsa, arroz, mostaza, vinagre y condimentos*”.



Con el siguiente diseño

Una vez publicados los edictos de ley, mediante escrito presentado el 08 de enero de 2018 se opuso el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca en su condición de apoderado especial de la compañía **ALIMENTOS PRO SALUD S.A**, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ser inadmisibles por derechos de terceros.

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, determinó declarar con lugar la oposición incoada por la compañía **ALIMENTOS PRO SALUD S.A**, en



virtud de considerar que la solicitud del signo en clase 30 internacional, incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento. En consecuencia, se deniega la solicitud de registro



de la marca

en clase 30 internacional.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2018, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expresó como parte de sus agravios lo siguientes: 1- Que el Registro había prevenido la existencia de la marca ORIA y que fue debidamente contestada la prevención, indicando que su representada tiene inscrita la marca “DORIA DEL MENU” por lo que cuenta con un mejor derecho a registrar la marca solicitada. 2- Que el registro ignora el mejor derecho con casi diez años de consolidación con su marca “DORIA DEL MENU”. 3- Manifiesta que, aunque los signos deben estudiarse en su conjunto el elemento sobresaliente de “DORIA DEL MENU”, es DORIA, por lo que no es cierto que el signo DORIA DEL MENU difiere sustancialmente del solicitado; y utilizando tal criterio, también serían diferentes DORIA Y ORIA, tomando en cuenta que los productos de consumo masivo son principalmente calificados por su representación gráfica. 4- Agrega que el Registro no hace una valoración de la notoriedad declarada en el país de origen del signo DORIA, en este caso Colombia, la cual fue declarada el 21 de junio de 2018. 5- que hay una incorrecta valoración del riesgo de confusión entre las marcas DORIA y ORIA. 6- Que desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada es mixta con un elemento denominativo de tipografía especial y un elemento figurativo, lo cual difiere de la denominación ORIA; que el consumidor observa en conjunto la marca solicitada. Solicita se declare la notoriedad de DORIA y se declare con lugar el recurso de apelación.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hecho de tal naturaleza, lo siguiente:

Que la compañía **ALIMENTOS PROSALUD S.A.**, es titular de la marca de fábrica y comercio “**ORIA**” en clase 30 internacional, que protege: “*Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.*” (v.f 13 expediente principal)

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De previo a entrar al fondo del presente asunto es de mérito señalar, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Así las cosas, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario,

colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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. Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, una vez realizado el estudio de los signos el Registro de la Propiedad Industrial, determinó en la resolución que ahora se impugna declarar con lugar la oposición incoada por la compañía **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, en virtud de considerar que el signo



solicitado en clase 30 internacional, presentado por la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S.**, incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, por existir riesgo de asociación y confusión empresarial con el signo inscrito **ORIA**.

Sin embargo, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, toda vez que al realizar el cotejo marcario que instituye el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se desprende que los signos marcarios contienen diferencias sustanciales por medio del cual pueden coexistir registralmente, a la luz de las siguientes consideraciones:



Obsérvese, que del estudio realizado a los signos; la marca presentada por la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S** y el registro inscrito **ORIA**, propiedad de **ALIMENTOS PROSALUD, S.A**, en virtud de considerar que el signo solicitado



en clase 30 internacional a nivel visual, tal y como se desprende pese a compartir dentro de su estructura gramatical las letras “**ORIA**”, no podríamos obviar que los



elementos figurativos incorporados en el signo propuesto -a diferencia de lo que determinó el Registro de instancia-, considera este Tribunal que le proporcionan la capacidad distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Por otra parte, en cuanto al nivel fonético también queda claro que los signos cotejados



y “**ORIA**”, al ejercer su pronunciación esta se percibe de manera diferente. Ahora bien, respecto de su contenido ideológico no podríamos obviar que ambas son composiciones de fantasía que no tienen un significado concreto u específico que las pueda individualizar, por ende, recae en innecesario su estudio en ese sentido.

Por otra parte, debemos recordar 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, situación que se ajusta al caso bajo estudio y en este sentido recae en

innecesario aplicar el principio de especialidad. De ello se deduce entonces que el signo



en clase 30 internacional, peticionado por la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S.**, cuenta con la capacidad distintiva necesaria para poder coexistir registralmente, sin que de manera alguna afecte los derechos adquiridos por la compañía titular del registro inscrito “**ORIA**”, en clase 30 internacional, propiedad de **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, dada la capacidad distintiva que ambos poseen y, aunque existe relación entre los productos a proteger, el consumidor no los va a relacionar y básicamente porque al estar los productos en los mismos anaqueles el signo solicitado tiene la suficiente distintividad (el elemento figurativo del señor con bigote) como para que el consumidor los diferencie.

Por las razones antes indicadas por este Tribunal, se concluye que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados, por ende, tampoco existe un riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito propiedad de la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, no siendo posible contemplar la inadmisibilidad del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y 24 de su Reglamento, respecto del signo marcario solicitado.

Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la compañía opositora **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.**, en sus argumentos, toda vez, que ha quedado debidamente demostrado ante este órgano de alzada, que los signos pueden coexistir registralmente dadas las diferencias contenidas en cada una de las denominaciones, por lo que, no existe afectación o infracción al contenido del artículo 24 inciso e) y f) del Reglamento de la Ley de Marcas, siendo posible la coexistencia registral de ambos signos marcarios. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar Con lugar el recurso de apelación presentado por el Lic. Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:16 horas del 24 de julio de 2018, la cual se revoca a efectos de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a declarar sin lugar la oposición incoada por la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.** En consecuencia, se concede la



solicitud de registro de la marca en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*pastas, salsa, arroz, mostaza, vinagre y condimentos*”, rogados por la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.**

SEXTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado. Néstor Morera Víquez en su condición de apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:39:16 horas del 24 de julio de 2018, la cual se revoca a efectos de que el Registro de la Propiedad Industrial, proceda a declarar sin lugar la oposición incoada por la empresa **ALIMENTOS PROSALUD, S.A.** En



consecuencia, se concede la solicitud de registro de la marca en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*pastas, salsa, arroz, mostaza, vinagre y condimentos*”, rogados por la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.** 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora