

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0079-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial “Toledo”

PORCINA TOLEDO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-7974)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1043-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Mauricio Aguilar Castro**, mayor, casado una vez, Ingeniero Eléctrico, vecino de La Garita de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 1-0796-0660, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PORCINA TOLEDO S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cinco minutos y tres segundos del catorce de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de setiembre de 2010, el señor **Mauricio Aguilar Castro**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción del nombre comercial **“Toledo”**, para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial dedicado a granja porcina, ubicado en Puntarenas, Esparza 300 metros norte del Banco de Costa Rica”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:29:04 horas, del 8 de setiembre de 2010, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existen inscritas las marcas de fábrica “**TOLEDO**” bajo el registro número **85802**, “**TOLEDO**” bajo el registro número **85591**, “**CARNE PRENSADA TOLEDO**” bajo el registro número **85062** y; el nombre comercial “**EMPACADORA TOLEDO**”, bajo el registro número **86329**, para productos y giro comercial semejantes y relacionados con el giro comercial para el que fue solicitado el nombre comercial propuesto, signos propiedad de la empresa **Empacadora Toledo S.A.**

TERCERO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud presentada, mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y cinco minutos y tres segundos del catorce de enero 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 20 de enero de 2011, el señor **Mauricio Aguilar Castro**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no 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 Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica: **“TOLEDO (DISEÑO)”** bajo el registro número **85802**, vigente desde el 26 de enero de 1994 hasta el 26 de enero de 2014, para proteger y distinguir: *“carnes y embutidos”*; **“TOLEDO (DISEÑO)”** bajo el registro número **85591**, vigente desde el 19 de enero de 1994 hasta el 19 de enero de 2014, para proteger y distinguir: *“carnes y embutidos”*; **“CARNE PRENSADA TOLEDO”** bajo el registro número **85062**, vigente desde el 29 de noviembre de 1993 hasta el 29 de noviembre de 2013, para proteger y distinguir: *“carne y extractos de carne”*, todas en la **Clase 29** del nomenclátor internacional y; el nombre comercial **“EMPACADORA TOLEDO”**, bajo el registro número **86329**, inscrito desde el 18 de marzo de 1994, para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la fabricación y comercio de carnes frescas y conservas, embutidos, productos comestibles, derivados de la carne ubicado en Ciudad de Guatemala, calle 8ª, 6-69, Zona 4”*, signos propiedad de la empresa **Empacadora Toledo S.A.** (ver folios 18 al 25).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del nombre comercial propuesto, conforme a la prohibición dada por los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto consideró que:

“(…) se determina que TOLEDO como nombre propuesto y los signos inscritos TOLEDO y EMPACADORA TOLEDO, se nota que el nombre comercial solicitado se encuentra contenido en los signos inscritos, con lo cual se denota la ausencia del elemento distintividad; por lo que existe ese riesgo de confusión en el consumidor

*medio al no poder distinguir este el verdadero origen de los mismos; (...) que igual suerte corre el cotejo **fonético**, por cuanto al derivarse de una estructura gramatical idéntica en ambos casos, fonéticamente suenan muy similar, en conjunto las palabras tienen idéntica pronunciación, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, ya que el consumidor al escuchar las palabras “TOLEDO” (signo solicitado) y “TOLEDO Y EMPACADORA TOLEDO” (signos inscritos), el impacto sonoro es idéntico por lo que no va a notar la diferencia ya que es el término denominativo lo que queda en la mente del consumidor; (...)”*

Por su parte, alega el apelante en sus agravios que en virtud del rechazo del signo solicitado por motivo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual hace imposible la inscripción del mismo, solicita se proceda a la inscripción y coexistencia del mismo bajo la denominación de “Porcina Toledo”, de esta forma, resulta reducido drásticamente el cotejo marcario, es decir, la posibilidad de que se genere alguna confusión entre ambas marcas, sumándole el hecho de la no aparición de cotejos gráficos, fonéticos o ideológicos, así pues, cuenta con suficientes elementos de distintividad e inconfundibilidad requeridos y exigidos por ley.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud del nombre comercial “**Toledo**” fundamentado en una falta de distintividad por la similitud con los signos distintivos inscritos ya citados, propiedad de la empresa **EMPACADORA TOLEDO S.A.**, de conformidad con lo que establecen los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas, una vez efectuado el cotejo entre los signos enfrentados. Asimismo, con respecto al único agravio dado por el aquí apelante se avala el criterio dado por el Órgano a quo mediante la resolución de las 10:35:03 del 24 de enero de 2011, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto al establecer:

“(…) Con respecto a los argumentos del recurrente tenemos que estos no pueden ser considerados; por cuanto como es de conocimiento general, la directriz que regula la aplicación del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es la circular DRPI-004-2007, que en lo interesa determina junto con la ley que no se admitirán modificaciones que amplíen la lista de productos a proteger o varíen elementos esenciales en la parte figurativa o denominativa del signo, como lo es en este caso al modificarse en forma sustancial la parte denominativa del signo propuesto. (…)

Al respecto este Tribunal ya ha señalado en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos del 6 de julio de 2009, lo siguiente:

*“(…) **EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA.** Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante la resolución de las 10:24:52 del 29 de enero de 2009, está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:*

*“(…) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: “**Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (…)” (El subrayado es nuestro)*

Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el

artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente desea eliminar parte esencial de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada.

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere: "(...) la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado)."

LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.

Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: “En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., (...)) La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados. (...))”

*En el caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil seis, por el señor William Suárez Díaz, lo fue la denominación “**Suar (Diseño)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir todo lo relativo a papelería y librería, tarjetería, cuadernos, papel de regalo, colillas, libretas, agendas, afiches y calendarios, ocurriendo que dicho solicitante, no obstante, mediante escrito presentado ante dicho Registro, el siete de enero de dos mil nueve, posterior a la resolución recurrida, solicitó la modificación de la citada marca por la de “**Suar**”, es decir, procediendo a eliminar el diseño (parte figurativa) de la misma.*

Conforme a lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio conceptual radical al eliminar de la marca originalmente solicitada su parte figurativa, que resultaba una parte esencial de ésta.

De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”

De lo anterior se desprende, que la modificación solicitada por el aquí apelante como agravio, resulta totalmente improcedente, de conformidad con lo expuesto supra.

Al concluirse que con el nombre comercial que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos distintivos contrapuestos, quebrantando con ello lo estipulado en los artículos **2** y **65** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y asimismo resultar improcedente la modificación del signo solicitado, de conformidad con el artículo 11 del mismo cuerpo normativo, concuerda este Tribunal con el Registro **a quo**, en que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Mauricio Aguilar Castro** en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Porcina Toledo S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cinco minutos y tres segundos del catorce de enero de dos mil once, la cual, en este acto se confirma.

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, 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el señor **Mauricio Aguilar Castro** en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Porcina Toledo S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y cinco minutos y tres segundos del catorce de enero de dos mil once, la cual se confirma en todos sus extremos. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40.