

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0391-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo QUALI (diseño)

Marcas y otros signos

DSM IP Assets B.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10779-2010)

VOTO N° 1282-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Sergio Jiménez Odio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos noventa y seis-seiscientos quince, en su condición de apoderado especial de la empresa DSM IP Assets B.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de Los Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, trece segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Jiménez Odio, representando a la empresa DSM IP Assets B.V., solicita se inscriba como marca de comercio el signo

Quali

en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir suplementos dietéticos y componentes alimenticios, no para uso médico, no comprendidos en otras clases, frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermelada, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que por resolución de las quince horas, cuarenta y siete minutos, trece segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha quince de marzo de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante 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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Arguedas Pérez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de Sadia S.A.



, registro N° 144601, vigente hasta el veintiséis de febrero de dos mil catorce, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional margarina y aceites comestibles (folios 47 y 48).

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 hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que a su solicitud ha de aplicársele el principio de especialidad, que el signo solicitado deviene de una raíz que significa calidad, y por ello es distinta gráfica, fonética e ideológicamente, que la compañía DSM IP Assets B.V. se enfoca en la producción de suplementos dietéticos, que los diseños son muy distintos en cuanto a colores y tipo de letra usados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Analizado el presente asunto considera este Tribunal ha de confirmarse la resolución final venida en alza. La comparación o cotejo entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. A dicho efecto se presenta el siguiente cuadro:

Marca registrada	Signo solicitado
	
Productos	Productos
Clase 29: margarina y aceites comestibles	Clase 29: suplementos dietéticos y componentes alimenticios, no para uso médico, no comprendidos en otras clases, frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermelada, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles

Sobre el principio de especialidad invocado por el apelante, la doctrina ha determinado que:

“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.**

Tenemos que los signos bajo cotejo están conformados por cinco letras, y de éstas comparten cuatro, las cuales además están colocadas en idéntica posición en ambos, diferenciándose en cuanto al elemento denominativo únicamente por su letra final, por lo que en dicho sentido hay un alto grado de similitud. Fonéticamente estamos en presencia más bien de identidad, ya

que los signos, al ser pronunciados, suenan de la misma forma. En el nivel ideológico ambas marcas evocan la idea de calidad, encontrándose entonces que también hay identidad. Al haber una alta similitud en cuanto al elemento denominativo, e identidad en los niveles gráfico y fonético, pierde peso diferenciador el diseño de los signos, ya que el consumidor recuerda a las marcas mayoritariamente por la forma en que suenan.

Sentada la similitud, tenemos que tampoco puede aplicarse a lo solicitado el principio de especialidad de frente al signo inscrito. Los productos son idénticos en cuanto a grasas comestibles, y en cuanto a los demás expresados en la solicitud están relacionados, por ser productos alimenticios. Todo lo cual impide que el registro pedido en virtud de lo establecido por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, sea concedido.

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 Sergio Jiménez Odio representando a la empresa DSM IP Assets B.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y siete minutos, trece segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo

. 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33