



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0688- TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “RUBI”

Pedro Oller Taylor, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 02-5653)

VOTO N° 1284-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas quince minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Pedro Oller Taylor, mayor, casado, abogado, vecino de Escazú, cédula de identidad número 1-787-425; en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:18:08 horas del 25 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de agosto de 2002, Pedro Oller Taylor, de calidades dichas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “RUBI”, en la clase 29 internacional, para proteger “*carne, pescado, aves, y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 14:18:08 horas del 25 de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca “EL RUBI”, y por existir similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.



TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 2 de abril de 2009, Pedro Oller Taylor, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:18:08 horas del 25 de marzo de 2009. Alegando que no hay posibilidad de confusión entre las marcas, toda vez que de las mismas se desprenden evidentes diferencias por cuanto la marca inscrita lo es de diseño, y cuenta con suficientes elementos diferenciadores. Además, señala que los productos que ambas protegen son totalmente diferentes.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 118784, la marca de fábrica **“EL RUBI” (denominativa)**, a nombre de Eugenio Jiménez Chacón, cédula de identidad número 1-512-431, para proteger en clase 29 *“Conservas de alimentos (palmito, coliflor, zanahoria, cebolla, chile dulce y picante) en general verduras y frutas.”* (folios 41-42).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA e IDEOLÓGICA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el inciso a) del



artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca **“EL RUBI”**, a nombre de Eugenio Jiménez Chacón, y darse similitud gráfica y fonética, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, y por cuanto el signo solicitado protegería, en la misma clase 29 productos similares con los que protegen la marca inscrita.

Analizadas las razones dadas por el recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, las mismas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca solicitada **“RUBI”**, guarda semejanza gráfica y fonética con la inscrita.

En cuanto al cotejo gráfico, debe señalarse en primer término que ambas marcas son denominativas, y no como erróneamente señala el recurrente, evidenciándose que ambas son prácticamente iguales, **“EL RUBI”-“RUBI”**, coincidiendo ambas marcas en su elemento predominantes, que es la palabra **“RUBI”**, diferenciándose una de la otra únicamente por el artículo **“EL”** contenido en la marca inscrita, de manera que la marca solicitada utiliza el elemento predominante de la inscrita en su denominación, con lo que se evidencia su falta de distintividad. A igual conclusión se llega si se



realiza el cotejo a nivel fonético, toda vez que la pronunciación del elemento preponderante en la marca inscrita, que es la palabra “**RUBI**”, es idéntico a la pronunciación de la marca solicitada. Finalmente, desde un punto de vista ideológico, ambas marcas expresan idéntico concepto.

Debe tenerse en cuenta que a la hora de realizar el cotejo de las marcas, por mandato del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dársele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Por lo dicho, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados, y la misma es capaz de inducir a error a los consumidores de manera que, conforme la normativa marcaria, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro distingan sean iguales o relacionados. En cuanto este último aspecto señalado, entre los productos protegidos por la marca inscrita (*Conservas de alimentos (palmito, coliflor, zanahoria, cebolla, chile dulce y picante) en general verduras y frutas*), y aquellos que se pretenden proteger con la marca solicitada (*carne, pescado, aves, y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*), se observan coincidencias como las conservas, y relación en los demás productos (todos alimenticios). Esa coincidencia y relación, puede llevar al consumidor promedio a confundirse en su acto de consumo, al asociar los productos de una con los de la otra.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo 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).

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del



artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado por Pedro Oller Taylor, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:18:08 horas del 25 de marzo de 2009, la cual 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 interpuesto por Pedro Oller Taylor, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:18:08 horas del 25 de marzo de 2009, la cual se confirma. 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.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.