

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0374-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “Embutidos Campo Real”

Negocios Industriales N.I.R.S.A., S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5125-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 131-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas del nueve de abril de dos mil siete.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Vicente Lines Fournier**, cédula de identidad número uno-ochocientos treinta-novecientos treinta y siete, como apoderado especial registral de la sociedad **Negocios Industriales Real N.I.R.S.A., Sociedad Anónima**, constituida y organizada bajo las leyes de Ecuador, domiciliada en Avenida Carlos Luis Plaza Dañín y Democracia, Ciudadela Atarazana, Guayaquil, Ecuador, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, del veintitrés de mayo de dos mil seis, como opositores dentro de la solicitud de inscripción de la marca **“Embutidos Campo Real”**, en **clase 29** del nomenclátor internacional, presentada por **Embutidos Turrialba Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y cinco mil novecientos ochenta y siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el catorce de julio de dos mil cuatro ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Mario Brenes Cortés, en representación de la sociedad **Embutidos Turrialba S.A.**, formuló la solicitud de inscripción de la marca **“Embutidos Campo Real”** en **clase 29** del nomenclátor, para distinguir embutidos, chorizo, mortadela con chile, mortadela especial, mortadela mixta, mortadela popular, mortadela campiña, mortadela popular con tocino, mortadela ahumada, salchichón ahumado, salchichón con tocino, salchichas, salchichón burbuja con chile, salchichas de cerdo, salchichón burbuja popular,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

salchichón con chile, salchichón popular, salchichón ahumado, carnes formadas en molde y carnes ahumadas, todo en forma de embutido .

SEGUNDO. Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido, el Licenciado Vicente Lines Fournier en representación de **Negocios Industriales Real N.I.R.S.A., S.A.**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que su representada es titular de una marca inscrita y otra en trámite de inscripción, y que con la marca solicitada se puede dar confusión.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, doce minutos, del veintitrés de mayo de dos mil seis, dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, Convenio de Paris, Acuerdo de los ADPIC, se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A., S.A. (sic), contra la solicitud de inscripción de la marca CAMPO REAL EMBUTIDOS, en clase 29 internacional, presentada por EMBUTIDOS TURRIALBA SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual SE ACOGE. (...)”.*

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Vicente Lines Fournier, en representación de la sociedad **Negocios Industriales Real N.I.R.S.A., S.A.**, interpuso en su contra recurso de apelación, solicitando se revoque la resolución apelada y se declare con lugar la oposición planteada.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LAS PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, el medio probatorio enunciado en la resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día cinco del mes de marzo del año dos mil siete, el cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es el que consta a folio 123 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el elenco de hechos probados que, sin enunciarse expresamente de esa manera, conforma el considerando primero de la resolución apelada, indicando este Tribunal que su sustento probatorio se encuentra a folio 123 del expediente.

TERCERO. ALEGATOS DE LA APELACIÓN. Los alegatos contenidos en el escrito de apelación y de sustanciación de la audiencia indican que Negocios Industriales N.I.R.S.A., S.A. es titular de la marca inscrita REAL MAR, tanto en Costa Rica como en otros países, por lo que puede considerarse famosa y notoria, que entre ambas marcas hay similitud gráfica y fonética, y que los productos son altamente similares, y que la empresa Embutidos Turrialba S.A. no contestó la oposición planteada, por lo que se demuestra una falta de interés de su parte.

CUARTO. ANÁLISIS DE LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. JURISPRUDENCIA ATINENTE. La causal de rechazo al registro aplicable al caso concreto, según lo alegado por el apelante y los hechos tenidos por probados, es la contenida en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas):

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se de confusión en el público consumidor.

La resolución 195-2006 dictada por este Tribunal a las diez horas del diez de julio de dos mil seis, trata el tema de la confusión entre signos distintivos:

“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 las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a 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 atenderse 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.

Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innecesario, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. 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.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.”
(subrayado y negrita del original)

QUINTO. COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
REAL MAR	CAMPO REAL EMBUTIDOS
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUE
Atún, sardinas, macarela (caballa)	Embutidos, chorizo, mortadela con chile, mortadela especial, mortadela mixta, mortadela popular, mortadela campña, mortadela popular con tocino, mortadela ahumada, salchichón ahumado, salchichón con tocino, salchichas, salchichón burbuja con chile, salchichas de cerdo, salchichón burbuja popular, salchichón con chile, salchichón popular, salchichón ahumado, carnes formadas en molde y carnes ahumadas, todo en forma de embutido

existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien las diferencias entre ambos hacen que puedan coexistir registralmente.

Debemos iniciar indicando que, tal y como fue explicado en la resolución final venida en alzada, considerando II, el elemento común en ambos signos, “REAL”, no puede ser objeto de protección registral por sí mismo, sino como elemento de un conjunto que resulte distintivo (análisis de la globalidad del signo distintivo), pues considerado aisladamente resulta ser descriptivo, pero, en

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ambos casos, se hacen acompañar de las palabras “MAR” y “CAMPO”-“EMBUTIDOS”; por lo que, se puede afirmar válidamente que la palabra “REAL”, a pesar de formar parte de ambos signos, no puede ser objeto de apropiación por medio del registro del signo, sino que es usada como apoyo del mismo, sin llegar a configurarse como un elemento exclusivo ya sea por la solicitante o por la opositora gracias a su registro.

Al aplicar a ambos signos el cotejo gráfico, vemos como ambos signos contienen la palabra “REAL”, la cual no puede ser objeto de protección como se explicó anteriormente, el resto de sus elementos es muy distinto entre ambos, sean las palabras “MAR” y “CAMPO”-“EMBUTIDOS”, además, la palabra “REAL” en la marca inscrita es la primera palabra, en tanto que en la marca solicitada es la palabra central. Asimismo, la marca inscrita consta de dos palabras, mientras que la solicitada se compone de tres.

La confusión auditiva también queda descartada, puesto que, sonoramente, REAL MAR suena de forma muy diferente a CAMPO REAL EMBUTIDOS.

En cuanto al plano ideológico, el hecho de que la marca inscrita incluya la palabra MAR lleva al consumidor a la idea de que los productos que distingue están relacionados con el ámbito marítimo, mientras que la marca que se pretende inscribir incluye la palabra EMBUTIDOS, dando la idea al consumidor de que los productos distinguidos son de esa índole.

Entonces, y tal y como se explicó, entre ambos signos existen las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes para que puedan coexistir en el mercado.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, del veintitrés de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, doce minutos, del veintitrés de mayo de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

DESCRIPTOR

- Oposición a la inscripción de la marca