

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0078-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “ALCON ECO CLUB (Diseño)”

IND. E COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2852-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 146-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con veinte minutos del nueve de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-903-770, en su condición de apoderado especial de la empresa **IND. E COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y nueve minutos y treinta y un segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de abril de dos mil nueve, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, de calidades indicadas y en representación de la empresa **IND. E COM. DE ALIMENTOS**

DESIDRATADOS ALCON LTDA, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ALCON ECO CLUB (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir *productos concentrados y alimentos para aves*, en Clase 31 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y un segundos del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada, en aplicación del inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que en fecha diez de diciembre de dos mil diez, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra



inscrita la marca de fábrica “**ALCON**” bajo el **Registro No. 104404**, a nombre de la empresa ALIMENTOS CONCENTRADOS NACIONALES, S.R.L. (ALCON, S. DE R. L.), para proteger y distinguir toda clase de alimento concentrado para animales, en Clase 31 internacional, ver folios 14 y 15 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “**ALCON ECO CLUB (DISEÑO)**”, a nivel gráfico, tiene más similitudes que diferencias con la marca inscrita, “**A ALCON (Diseño)**”, por cuanto coinciden en la palabra ALCON que es el término predominante, siendo su única diferencia el término ECO CLUB en el signo propuesto y una letra A en el inscrito. A su vez, esa similitud gráfica incide en que la pronunciación de ambas marcas sea idéntica en relación con el término predominante, por lo cual, será percibida con una sola, ello denota ausencia de la aptitud distintiva necesaria para ser un signo registrable, siendo que su inscripción causaría un perjuicio al consumidor medio al crear un riesgo de confusión y asociación empresarial por ser los signos casi idénticos y en virtud de proteger productos relacionados, de igual naturaleza y que son comercializados mediante los mismos canales de distribución, lo que puede hacer creer al consumidor que los productos protegidos provienen de la misma casa comercial.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, inconforme con lo resuelto, alega que el cotejo de las marcas confrontadas debe realizarse analizando los signos marcarios



como un conjunto y que en este caso el Registro incurre en una contradicción al denegar el registro solicitado, ya que la marca “ALCON ECO CLUB (Diseño)” cuenta con los elementos distintivos suficientes para que el consumidor lo reconozca claramente y distinga los productos que protege. El Registro debe resolver en forma consecuente los diferentes casos, con el fin de aplicar la jurisprudencia del Tribunal Registral de manera uniforme, de lo contrario estaría violando el principio constitucional de igualdad contenido en el artículo 33 de nuestra Carta Magna. En este caso, el Registro ha equiparado una marca mixta con una marca denominativa, lo que es absolutamente errado. No ha analizado la marca solicitada como un conjunto, como un todo en comparación con la inscrita, sino que lo hace a partir de cada uno de sus elementos, sin considerar los elementos gráficos, fonéticos e ideológicos que han sido señalados en forma reiterada, tanto por el Tribunal como por la doctrina, como elementos los diferenciadores que permiten la coexistencia de signos marcarios.

Continúa indicando que, el Registro no ha tomado en cuenta que ambas marcas protegen productos diferentes. Ya que la marca propuesta por su representada pretende proteger *“alimentos para animales, alimentos para animales domésticos, raciones para animales, raciones para animales de pequeño tamaño”*, mientras que la marca registrada protege *“toda clase de alimento concentrado para animales”*, de lo que resulta evidente que los productos son diferentes entre sí. En este sentido se manifestó el Tribunal Registral en Voto No. 91-2005, indicando que la diferencia de productos entre las marcas evita que el consumidor pueda incurrir en confusión.

Sostiene además el apelante, que en el caso bajo estudio debe considerarse como elemento diferenciador el diseño de cada signo, ya que ambos son marcas mixtas y además del diseño gráfico, con las diferencias que existen en el aspecto fonético se evita la confusión.

Agrega que existe otro elemento diferenciador de peso que es el término ECO CLUB, que fonéticamente cambia el sonido del signo marcario y a nivel gráfico agrega un elemento



diferenciador más, que hace ambas marcas visiblemente diferentes entre sí. Dado lo cual resulta inadmisibile el argumento del Registro ya que existen suficientes diferencias para evitar confusión en los usuarios, aunado a que la marca solicitada cumple con los elementos de novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Dado todo lo anterior, solicita a este Tribunal sea acogido el recurso presentado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión 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 el consumidor 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar

incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Manifiesta el recurrente que los signos confrontados no son similares y que el signo solicitado posee suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia con la marca inscrita. No obstante, realizando un cotejo marcario y analizando los signos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto, **“ALCON ECO CLUB”**, comparado con la marca inscrita **“A ALCON”** son muy similares ya que el término denominativo del signo inscrito se encuentra contenido, casi en su totalidad en el signo propuesto, siendo que las diferencias entre ellos, que estriba en las letras “ECO CLUB” del solicitado y “A” del inscrito, no constituyen un elemento relevante para diferenciarlos, dado que no aportan la distintividad necesaria para contrarrestar la identidad del término predominante “ALCON”. Lo anterior produce que ambos signos resulten muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético, ya que su pronunciación es también muy parecida. En relación con el cotejo ideológico, comparte este Tribunal el criterio del Registro, sea que no es posible realizarlo por consistir las marcas en términos de fantasía.

Aunado a lo anterior, y este resulta ser el principal argumento del apelante, los productos que protege la marca inscrita son *toda clase de concentrado para animales*, en tanto que los que pretende distinguir y proteger la marca propuesta son *productos concentrados y alimentos para aves*, todos en Clase 31 Internacional, según limitación de productos que realizara la solicitante en escrito que rola a folio 8 del expediente, presentado el 26 de mayo de 2009, por lo que resulta infundado el alegato del recurrente en el sentido que los productos son diferentes, siendo evidente la similitud e inminente el peligro de confusión tanto en cuanto a los productos en sí mismos como la posibilidad que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que todos provienen de un mismo origen empresarial, e incluso podría llegar a pensar que la nueva marca es



específica para aves de la marca genérica inscrita para proteger alimentos para todo tipo de animal. Por ello, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro al indicar que de permitirse la coexistencia de ambas marcas podría producir confusión y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los productos que ofrece una u otra empresa, por lo que al afectar derechos de terceros es inadmisibile el registro del signo solicitado.

En cuanto al elemento gráfico de las marcas confrontadas, sea los diseños que las componen, no existe ninguna controversia en cuanto a que puedan producir un riesgo de confusión, en vista de que son muy diferentes. No obstante, el elemento denominativo de la marca, por ser el utilizado por el consumidor al referirse al producto y solicitarlo así para comprar en el mercado, constituye un elemento esencial al realizar el cotejo entre el elemento denominativo de la marca cuya protección se solicita y la inscrita, que goza ya de una protección exclusiva especial.

Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en Voto No. 1142-2009 de las 8:55 horas del 16/09/2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe, de previo, determinarse cuál de los elementos; sea el denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas contrapuestas, resulta predominante; esto es, cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo a sus características puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, *en su* “Tratado sobre Derecho de Marcas,” (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

Dicho lo anterior, dado que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:

<i>INSCRITO:</i>	<i>SOLICITADO:</i>
 A ALCON	 ALCON ECO CLUB

Resulta claro que se trata de signos marcarios **mixtos**, porque están compuestos tanto por elementos gráficos como denominativos, siendo éstos los que en principio deben prevalecer en el cotejo, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere un signo distintivo, por lo que la regla es que el elemento preponderante sea el elemento denominativo más que el gráfico, por cuanto el primero de ellos es generalmente el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige directamente la atención del consumidor, por lo que es éste el más fácilmente retenido en la memoria de las personas.



Por consiguiente, debe en este caso evitarse el cotejo de los diseños que acompañan los signos bajo análisis, que a todas luces son diferentes. Sin embargo, de acuerdo a lo dicho en párrafos precedentes, esto no es determinante por lo que debe limitarse el cotejo a sus respectivos términos denominativos, por ser en ambos el término predominante, siendo además, como ya se ha indicado, que el término preponderante del elemento denominativo de la marca inscrita es “ALCON” y éste encuentra contenido, casi en su totalidad, en la marca solicitada “ALCON ECO CLUB”. Por consiguiente, como la principal partícula denominativa de ambos signos contrapuestos es igual, desde un punto de vista **fonético**, ambos signos se pronunciarían y escucharían de manera semejante.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, tal como sostuvo el Registro en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio. Y es que, en caso de permitirse la coexistencia de ambas marcas, esa eventual conexión, existente sólo en la idea del consumidor, produciría un menoscabo en la protección que debe darse al signo inscrito.

Por último, el recurrente alega que en este caso no han sido considerados criterios reiterados en la doctrina y la jurisprudencia y que el Registro de la Propiedad Industrial, en casos similares a este, sí ha acatado y tomado como base para permitir la coexistencia de marcas. Que con ello se ha violentado el Principio Constitucional de igualdad en vista de que el signo solicitado no fuera valorado como un todo. No obstante, considera esta Autoridad, dichos alegatos corresponden a otros supuestos y a otras condiciones, por lo que no se aprecia ninguna violación al principio constitucional de igualdad ante la ley.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal concluye que, efectivamente, tal como ha



sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética, entre las marcas confrontadas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, ya que su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos similares y relacionados con los identificados por la marca inscrita. Dado lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **IND. E COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y un segundos, del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto 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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J 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 presentado por el **Licenciado Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **IND. E COM. DE ALIMENTOS DESIDRATADOS ALCON LTDA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y nueve minutos, treinta y un segundos, del dieciocho de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33