



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0844-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “Solfruta”

Anton Durbeck GMBH y Exportadora Frutasol Chile, S.A., Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-9241)

VOTO No. 297-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con quince minutos de veintiséis de marzo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes*, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 4-155-803, Apoderado para Propiedad Intelectual de las sociedades **Anton Dürbeck GMBH y Exportadora Frutasol Chile, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas veintiséis minutos once segundos del nueve de octubre del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas cincuenta y tres minutos treinta y cinco segundos del veinticuatro de octubre del 2013, el *Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes*, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **SOLFRUTA** en clase 29 de la clasificación internacional de NIZA, para distinguir y proteger: *Frutas secas, frutas confitadas, frutas cocidas, frutas en conserva, frutas congeladas, frutas enlatadas*; y en



clase 31 de la clasificación internacional de NIZA, para distinguir y proteger: “*Fruta fresca, cítricos, verduras frescas, nueces y avellanas.*”

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial con fecha primero de junio del 2014, el señor *Dilmer Carrillo Reyes*, en representación de la *Cooperativa Nacional de Productores de Sal Responsabilidad Limitada*, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas veintiséis minutos once segundos del nueve de octubre del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] se resuelve: i. Se declara con lugar la oposición planteada por [...] la empresa COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE SAL RL, contra la solicitud de inscripción de la marca SOLFRUTA clases 29 y 31 internacional [...] la cual se deniega. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de las marcas CAMARONSOL, MANGSOL, PIÑASOL Y PAPAYASOL, de la empresa oponente. [...]*”.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas cuarenta y un minutos veintiún segundos del veintiuno de octubre del 2014, el *Lic. Luis Esteban Hernández Brenes* en la representación indicada, presentó *Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo las deliberaciones de rigor.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



, en clase 31 Internacional, Registro 103630, inscrita el 18 de setiembre de 1997 y vigente hasta el 18 de setiembre del 2017 (ver folios 44 y 74).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **PIÑASOL**, en clase 31 Internacional, Registro 183717, inscrita el 19 de Diciembre de 2008 y vigente hasta el 19 de diciembre del 2018 (ver folios 46 y 76).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **PAPAYASOL**, en clase 31 Internacional, Registro 183924, inscrita el 9 de enero de 2009 y vigente hasta el 09 de enero del 2019 (ver folios 48 y 78).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad al analizar la normativa, doctrina y jurisprudencia, consideró que existen argumentos desde el punto de vista legal para declarar con lugar la oposición planteada por la **Cooperativa**



Nacional de Productores de Sal RL., contra la solicitud de inscripción de la marca ***SOLFRUTA***, en clases 29 y 31 internacional.

Por su parte, el Apoderado de las sociedades solicitantes de la marca, Lic. Luis Esteban Hernández Brenes presenta apelación sin argumentar ningún tipo de agravios, sin embargo por el control de legalidad que este Tribunal ejerce, se avocará al conocimiento integral del expediente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el ***Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes***, en representación de las sociedades ***Anton Dürbeck GMBH y Exportadora Frutasol Chile, S.A.***, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] inconforme con la resolución de las 10:51:36 del 02 de octubre del 2014, interpongo formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO contra dicha resolución. [...]” (Folio 71).

También, en el plazo de la audiencia establecida en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad, tampoco expuso sus agravios, ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte del recurrente, de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del ***Principio de Legalidad*** que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio.



Bajo ese conocimiento procede el Tribunal a avocarse al análisis del caso. La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca ésta debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte, éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder determinar la calidad de los productos o servicios, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos o servicios sean reconocidos a través de signos marcarios que identifiquen e individualicen plenamente lo protegido.



Asimismo y dentro de esta misma normativa, con la finalidad de determinar objetivamente si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

***“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza
Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:***

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.***
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;***
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;***
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;***
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;***
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o***



g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

El cotejo marcario establecido en el artículo 24 de cita, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.


En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el ***cotejo marcario*** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el ***cotejo gráfico*** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el ***cotejo fonético*** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la ***confusión visual*** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la ***confusión auditiva*** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

En el caso que nos ocupa, las marcas inscritas y la marca propuesta, son las siguientes:



Signo		PIÑASOL	PAPAYASOL	SOLFRUTA
Marca	<i>de fábrica</i>	<i>de fábrica</i>	<i>de comercio</i>	<i>de fábrica y comercio</i>
Estado	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Solicitada</i>
Registro	<i>103630</i>	<i>183717</i>	<i>183924</i>	<i>---</i>
Protección y Distinción	<i>Mango fruta fresca</i>	<i>Piña</i>	<i>Papaya</i>	<i>Frutas secas, frutas confitadas, frutas cocidas, frutas en conserva, frutas congeladas, frutas enlatadas (Clase 29); y Fruta fresca, cítricos, verduras frescas, nueces y avellanas (Clase 31).</i>
Clase	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>29 Y 31</i>
Titular	<i>Cooperativa Nacional de Productores de Sal</i>	<i>Cooperativa Nacional de Productores de Sal</i>	<i>Cooperativa Nacional de Productores de Sal</i>	<i>Anton Dürbeck GmbH</i>

Al realizar el cotejo general entre dichas marcas, se observa que la denominación de la marca solicitada **SOLFRUTA** está compuesta por dos palabras con significado propio, “**SOL**” y “**FRUTA**”, que identifica los productos que busca proteger en clases 29 y 31 referidos en su generalidad a frutas.. Existen en la publicidad registral otras marcas

inscritas alrededor del término **SOL** como los vistos anteriormente: ,  , **PIÑASOL**, **PAPAYASOL**, para proteger en su generalidad frutas.

Aplicando el análisis de primera impresión desde el punto de vista de cotejo gráfico, se puede observar que en todos los signos inscritos y el solicitado resalta la palabra **SOL** como la parte con mayor carga de distinción, constituyéndose así en el elemento preponderante y predominante, así como el factor tópico que estará retenida en la memoria del consumidor y



que, sin lugar a dudas lo llevaría a confusión con una marca similar inscrita; mientras que la palabra **FRUTA**, es un vocablo genérico o de uso común para la naturaleza del giro comercial que protege, y que lo puede utilizar cualquier comerciante o empresario dentro del mercado, el que no crea una mayor carga de distinción entre estas, y generaría el choque de las marcas que ahora se conocen.

Es importante dejar claro que este Tribunal no está desmembrando el signo solicitado, únicamente se está visualizando tal como lo haría el consumidor ante palabras compuestas. En este caso ante denominaciones que están integradas por dos palabras con significado propio, como es la propuesta por el solicitante.

Desde el punto Fonético, la parte distintiva en la marca solicitada **SOLFRUTA** como las inscritas **MANGSOL, PIÑASOL Y PAPAYASOL**, es igualmente el sonido que se desprende y pronuncia de la palabra **SOL**, que provoca una vocalización similar, pudiendo hacer caer al consumidor en error o confusión auditiva.

Ideológicamente, ambas marcas remiten a un mismo razonamiento, ya que se ofrecen al público consumidor bajo la misma idea de un sol y de una fruta, productos que podrían confundirse al asociarlos a un mismo origen empresarial. Más aún, que se tratan de productos protegidos en la misma clase o clase relacionada, puesto que **SOLFRUTA** indica la idea de verano y frutas, y por ende **MANGSOL, PIÑASOL Y PAPAYASOL**, llevan al consumidor a pensar en frutas tropicales así como la estación más cálida del año que es el verano, que también lo identifica con la palabra **SOL**.

Bajo ese razonamiento, en el sentido de que, podría darse la posibilidad de que el consumidor medio crea que estas marcas, la solicitada como las inscritas están relacionadas y asociadas bajo el mismo sector empresarial, es lo que precisamente la trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan



productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Tome en cuenta el solicitante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad. Ante la pérdida de la función principal que tiene una marca, que es no confundir al público consumidor, a ésta se le debe denegar su publicidad registral.

Observado lo anterior, y siguiendo la doctrina del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos citado, en donde se debe dar mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias, y en este caso en particular, se evidencia que efectivamente existe similitud entre los signos cotejados, y estos son capaces de inducir a error a los consumidores, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos que uno y otro protejan y distingan sean iguales o relacionados.

Al determinar que en las marcas en cuestión comparten una estructura gramatical similar que orbita alrededor de la palabra **SOL**, aunado a la idea de fruta, la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964), ha indicado lo siguiente:

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”

Conforme a lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios del apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el



numeral 24 de su Reglamento, ya que las marcas presentan similitudes en sus denominaciones y los productos que protegen son similares y relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principio que protege el *derecho de exclusiva* y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. [...]

De todo lo anterior se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas y como fundamento angular de ellos se encuentra el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]”

Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las sociedades **Dürbeck GMBH y Exportadora Frutasol Chile, S.A.** Se confirma la resolución de las quince horas veintiséis minutos once segundos del nueve de octubre del 2014, dictada por



el Registro de la Propiedad Industrial.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de las sociedades **Anton Dürbeck GMBH y Exportadora Frutasol Chile, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas veintiséis minutos once segundos del nueve de octubre del 2014, la cual se confirma. Se deniega el registro de la marca de fábrica y comercio **SOLFRUTA**, en Clases 29 y 31 Internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55