



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0933-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “DELPHOS (DISEÑO)”

DELPHI TECHNOLOGIES INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7107-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 334-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del quince de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su calidad de apoderada especial de la empresa **DELPHI TECHNOLOGIES, INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en 5725 Delphi Drive, Troy, Michigan, 48098, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con ocho minutos y treinta y tres segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2005, el señor **Dennis Gerardo Alvarado Bonilla**, mayor, casado en segundas nupcias, empresario, vecino de San Antonio de Desamparados, en representación de la empresa **DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEINSA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**DELPHOS (DISEÑO)**”, en



Clase 09 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir programas de cómputo para el control de gestión, planes estratégicos, planes anuales operativos, control estratégico y cuadro de mando integral en información gerencial.

SEGUNDO. Que en fecha cinco de junio del dos mil seis, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades indicadas y en su condición de gestora de negocios de la empresa **DELPHI TECHNOLOGIES, INC.**, se opuso al registro solicitado, con base en sus marcas inscritas “**DELPHI**”, así como en la notoriedad de la misma.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas con ocho minutos y treinta y tres segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado **DELPHI TECHNOLOGIES, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**DELPHOS (DISEÑO)**”; en clase 09 internacional, presentada por **DENNIS ALVARADO BONILLA**, en representación de **DESARROLLOS INFORMÁTICOS DEINSA, S.A.**, la cual se acoge. (...)”.*

CUARTO. Que mediante escrito presentado en fecha veinticuatro de setiembre de dos mil ocho, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, no expresó agravios.

QUINTO. 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 causen indefensión a las partes o interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las



deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas y vigentes las marcas “**DELPHI y DELPHI (DISEÑO)**”, bajo los registros números **112388, 112386, 112384, 112379, 119667, 119669 y 119670**, en **Clases 09, 37, 07, 11, 11, 07 y 09** del nomenclátor internacional, por su orden, pertenecientes a la empresa **DELPHI TECHNOLOGIES, INC.** (Ver folios 73 al 86)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **DELPHI TECHNOLOGIES, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**DELPHOS (DISEÑO)**”, en clase 09 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que los productos protegidos por las marcas en conflicto no se relacionan, por lo que no existe posibilidad de crear confusión en el público consumidor ya que los canales de distribución de los mismos difieren, así como también los círculos comerciales tanto en la clase 09 como en las 07, 11, 12, 37, 41 y 42, agregando a lo anterior que al no probar el oponente la notoriedad de sus marcas, no se ve la posibilidad de crear confusión, o que el público consumidor crea que la marca solicitada pertenece a la familia de las marcas registradas, y por



todo esto el cotejo gráfico, fonético e ideológico de los signos no debe ser estricto, más bien flexible atendiendo al principio de especialidad y no confusión.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito apelación, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto existe similitud gráfica y fonética entre ambas marcas, que se está ante un impacto sonoro muy similar y que con ello se induciría al público consumidor a error, además de que las marcas se recuerdan entre sí. En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción 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 innmercedo de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<i>MARCAS INSCRITAS:</i>	<i>MARCA SOLICITADA:</i>
DELPHI	
	

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son por su parte, la solicitada de tipo mixta y las dos inscritas mostradas anteriormente, son de tipo denominativa y mixta, respectivamente, es decir, al referirnos a mixta se quiere decir que está formada tanto por una palabra como por un diseño, mientras que con la marca inscrita “DELPHI”, resulta meramente denominativa, es decir sin ningún tipo de diseño, solamente la palabra representada en letras, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas opuestas y la solicitada son, en términos



gráficos un tanto diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlos, sobre todo tomando en cuenta su eventual consumidor, conforme se explicará más adelante.

Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura y más que todo por la finalización de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente en el sonido final sea “**PHI**” vs “**PHOS**”, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales marcas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el principio en ambas marcas por ser vocablos compuestos por dos sílabas, facilitando que la vocal y la consonante que las diferencian permitan su identificación clara, así como su adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**DELPHI**” y “**DELPHOS**”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado.

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos carecen de un significado conceptual, debido a que no están registrados por la Real Academia de la Lengua Española, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor, además de tomar en cuenta este Despacho, compartiendo el criterio del órgano a quo al establecerse vía doctrinal que cuando se está en presencia de signos que revisten algún grado de semejanza la Clasificación Internacional de Niza, proporciona el parámetro para poder discernir si pueden coexistir o no registralmente, ya que si estamos en distintas clases y distintos productos o servicios o bien en la misma clase pero distintos productos como es el caso de la



clase 09, resultando aplicables ambos puntos de vista al caso que ahora nos ocupa y además de que al observar los productos que distingue la clase 9 de la nomenclatura internacional, se debe tener claro, que el consumidor que adquiere esos productos, se trata de un consumidor especializado, más cuidadoso a la hora de comprar o elegir ese tipo de productos, conocedor de los mismos, o que al menos busca asesoría al momento de adquirirlos, como lo establece la doctrina al establecer que:

“... es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que "a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto...”

Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas, y viceversa... El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste lo requiera.

Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios...” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, LexisNexis Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 184 y 185).

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que “...Como bien se aprecia los productos protegidos por las marcas en conflicto no se relacionan, no hay posibilidad de crear confusión en el público consumidor ya que los canales de distribución de los mismos difieren, los círculos comerciales difieren tanto en la clase



9 como en las 7, 11, 12, 37, 41 y 42. Sumado a lo anterior al no probar el oponente la notoriedad de sus marcas, no se ve la posibilidad de crear confusión, o que el público crea que la marca solicitada pertenece a la familia de las marcas registradas, y por todo esto el cotejo gráfico, fonético e ideológico de los signos no debe ser estricto, más bien flexible atendiendo al principio de especialidad y no confusión...” Lo anterior según se puede desprender de las certificaciones que constan a folios 73 a 86 del presente expediente.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DELPHI TECHNOLOGIES, INC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con ocho minutos y treinta y tres segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

SEXTO. 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 del 12 de octubre de 2000 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DELPHI TECHNOLOGIES, INC.**, en contra de la resolución dictada



por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con ocho minutos y treinta y tres segundos del nueve de setiembre de dos mil ocho, 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



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario