



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0196-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca Fábrica y Comercio (Delifrut diseño) (32)

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-9749)

Marcas y Otros Signos

### *VOTO N° 729-2015*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre del dos mil quince.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada *Maríanella Arias Chacón*, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-679-960, *apoderada especial* de *RUBELL CORP*, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas cincuenta y ocho minutos cuarenta y dos segundos del veintiocho de enero del dos mil quince.

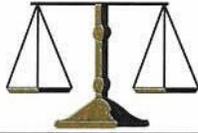
#### *RESULTANDO*

*PRIMERO.* Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas dieciocho minutos catorce segundos del siete de noviembre del dos mil catorce, la licenciada *Maríanella Arias Chacón*, *apoderada especial* de *RUBELL CORP*, constituida y existente bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas,



solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio , en clase 32 Internacional para proteger y distinguir: *Jugos de frutas, jugos de frutas con proteína de soya.*

*SEGUNDO:* Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas cincuenta y ocho minutos cuarenta y dos segundos del veintiocho de enero del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO Con base en las razones*



*expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “DELIFRUT” (diseño) para la clase 32 internacional.*

**TERCERO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las trece horas veinticuatro minutos cuarenta y siete segundos del once de febrero del dos mil quince, la licenciada **Maríanella Arias Chacón** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de



fábrica: **DFC**, registro 208646, cuyo titular es **Derivados del Fruto Costarricense G y D S.A.**, inscrito el 8 de abril del 2011 y vigente al 8 de abril del 2021, en clase 29, para proteger y distinguir “*La fabricación, comercialización y venta de productos derivados de las frutas naturales, tales como ensaladas de frutas, helados, batidos de frutas y pulpa de frutas*” (Folio 6).



2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de



comercio: , registro 218936, cuyo titular es *Agrotecnia S.A.*, inscrito el 28 de mayo del 2012 y vigente al 28 de mayo del 2022, en clase 31, para proteger y distinguir “*Frutas frescas*”. (Folio 7).

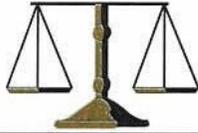
**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial determinó que existe una gran semejanza gráfica y fonética provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que ambos protegen productos que se comercializan en los mismos canales del mercado, por lo que no es posible su coexistencia registral, razones por las que debe denegarse la solicitud presentada.



Por su parte, la recurrente indica que la supuesta similitud del signo no representa impedimento alguno para la inscripción de la marca de su representada ya que no hay similitud entre ambos signos ni confusión posible.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria 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, 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 así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas 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 ...***



*... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;...*

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, 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.**

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** 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.

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



<b>Signo</b>			
<b>Marca</b>	<i>Fábrica y comercio</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Comercio</i>
<b>Registro</b>	-----	208646	218936
	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<b>Protección y Distinción</b>	<i>Jugos de frutas, jugos de frutas con proteína de soya.</i>	<i>Fabricación, comercialización y venta de productos derivados de las frutas naturales, tales como ensaladas de frutas, helados, batidos de frutas y pulpa de frutas</i>	<i>Frutas frescas</i>
<b>Clase</b>	32	29	31
<b>Titular</b>	<i>RUBELL CORP.</i>	<i>Derivados del Fruto Costarricense G y D S.A.,</i>	<i>Agrotecnia S.A.</i>

Como puede observarse en el caso que se analiza, las marcas inscritas



y



, son similares a la marca solicitada



, puesto que fonética, gráfica e

ideológicamente presentan mayores semejanzas que diferencias en los signos.

Con respecto a la marca solicitada **DELIFRUT** con la inscrita **DERIFRUTT DFC**, gráficamente se visualiza que esta cambia la “R” por la letra “L”, además de eliminar una letra “T” de las dos que tiene este signo, aun y con estas dos leves diferencias, desde el punto de vista fonético, ambas suenan y se vocalizan de forma muy parecida. Igual suerte surge con la marca



**DELIFRUIT**, puesto que fonéticamente la letra “i” al pronunciarse en el idioma inglés suena igual ¡**FRUT!**!. Ideológicamente, tanto la marca solicitada como inscritas evocan las mismas ideas y conceptos.

En cuanto a los productos, si bien es cierto las marcas inscritas pertenecen a clases diferentes, sean la 29 y 31 internacional, la solicitada en clase 32 posee productos relacionados y pertenecientes a la misma línea de comercialización, donde todos estos productos derivan de las frutas, cuestión que confundiría al mercado consumidor, obligación que trata de evitar precisamente la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Los diseños de cada una de estas marcas a que se refiere el recurrente son diferentes, pero no le brindan la distintividad necesaria para ser susceptible de inscripción, se trata entonces de elementos secundarios; cuestión que este Tribunal ya ha resuelto citando una sentencia dictada por el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina “...**la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación**”. (Tribunal Registral Administrativo, voto 655-2011, de las 14:35 horas del 26 octubre 2011).



Este Tribunal no comparte lo indicado por la gestionante al argumentar que el signo no representa impedimento alguno para la inscripción de la marca de su representada, puesto que el signo solicitado no posee elementos distintivos que lo particularizan y lo vuelvan inconfundible en el mercado. El análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial se



basa directamente en que la marca solicitada conlleva los vocablos **DELI-DERI / FRUT-FRUTT-FRUIT** que vienen de la nomenclatura **DELICIOSO** o **DELICIOSA**, así como la palabra **FRUTA**, y precisamente todas las inscritas y vistas en el cotejo observado la contienen y es ahí donde el consumidor podría confundir que esta nueva marca **DELIFRUT** es parte de las marcas ya inscritas.

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 y los productos que protegen son idénticos o 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, principios que protegen el derecho de exclusividad y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Siendo procedente confirmar la resolución de las once horas cincuenta y ocho minutos cuarenta y dos segundos del veintiocho de enero del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por licenciada **Maríanella Arias Chacón, apoderada especial** de **RUBELL**

**CORP**, sobre la inscripción de la marca marca de fábrica y comercio





**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, y 29 del Reglamento 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 interpuesto por licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de *apoderada especial* de **RUBELL CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas cincuenta y ocho minutos cuarenta y dos segundos del veintiocho de enero del dos mil quince, la cual se *confirma*, denegándose la solicitud de inscripción de la



marca de fábrica y comercio **Delifrüt**, en clase 32 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55