
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0362-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca (MILOR) (29)

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-7364)

Marcas y otros Signos

VOTO 0067-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con nueve minutos del catorce de abril del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 109080006, apoderado especial de la sociedad denominada **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, entidad existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:39:33 horas del 12 de marzo del 2019.

Redacta la juez Soto Arias y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El señor Miguel Ángel Villalobos Zárate, mayor de edad, casado una vez, empresario, vecino de Heredia, con cédula

de identidad 4-101-698, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio **MILOR**, para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Productos alimenticios de origen animal, carne, pescado, carne de ave*”.

Que publicados los edictos de ley en las Gacetas 179, 180 y 181, del 28 de setiembre, 01 y 02 de octubre del 2018, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 28 de noviembre del 2018, el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, haciendo alusión a la marca **MINOR´S**, registro 230631, cuyo titular es su representada.

En resolución final de las 9:39:33 horas del 12 de marzo del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial consideró en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se rechaza la notoriedad de la marca “MILOR” por cuanto no se aportó prueba que demostrara la notoriedad. II. Se declara sin lugar la oposición planteada por... SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “MILOR” en clase 29 internacional, solicitada por MIGUEL ANGEL VILLALOBOS ZARATE, en su condición personal la cual se acoge.”*

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de mayo del 2019, la representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida, de igual forma, manifestó en la etapa de audiencia de 15 días que otorga este Tribunal como agravios los siguientes: Que la marca MILOR no cumple con los criterios necesarios para ser considerada como notoria. En lo que respecta al cotejo marcario, las diferencias entre las marcas son mínimas; fonéticamente se leen y pronuncian prácticamente igual, porque no hay diferencia en sus letras y sílabas. El Registro de origen hace un incorrecto

análisis, ya que realiza consideraciones subjetivas y trata de darle significado a la marca inscrita MINOR´S, a efecto de poder generar una diferencia ideológica con la solicitada, siendo evidente que la marca MILOR carece de distintividad y llevaría a error al consumidor, pues además protege productos idénticos. El apelante es enfático, que la marca solicitada no es susceptible de registro por derechos de terceros e insiste, que aceptar su inscripción lleva a confusión al consumidor, es engañosa y en definitiva no cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca. Además, existe un alto riesgo de asociación empresarial, lo que traería aparejado una competencia desleal ya que se pretende registrar una marca similar a otra ampliamente conocida. Por lo anterior, solicita se acoja el recurso de apelación y se rechace la solicitud de registro de la marca MILOR.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenido en el considerando primero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado el siguiente: 1- El solicitante no demostró la notoriedad alegada de la marca MILOR en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2- Que el recurrente y titular de la marca MINOR´S, no demostró la existencia de competencia desleal o comportamiento contrario a las exigencias de buena fe, de parte del solicitante de la marca MILOR.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal la siguiente: certificado de marca de fábrica y comercio a folio 25, fotografías de puntos de venta a folio 45 a 47, certificación notarial de folios 49 a 51, declaración jurada a folio 54, certificado de marca de comercio a folio 55; todos del expediente principal, al igual que las certificaciones notariales a folios 26 al 29 del legajo de apelación (digital). Así como la entregada en segunda instancia, sea la certificación notarial de medios electrónicos visible a folios del 26 al 30 del legajo de apelación digital.

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso bajo estudio, la parte solicitante expresó que su signo es notoriamente conocido entre los consumidores de carne de res, pollo y pescado. Ante esta manifestación el Tribunal se avoca a su análisis a efecto de definir si dicho signo alcanza esa característica dentro del tráfico comercial. Según los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ampliada por los contenidos en la Recomendación Conjunta 833 relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, es importante destacar en primer lugar, y en especial la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo que respecto al tema indica:

“La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe de ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de la marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar.” (Voto 0677-2017, de las 14:20 horas del 7 de diciembre del 2017 del Tribunal Registral Administrativo).

Ahora bien, el señor Villalobos Zárate alega notoriedad de la marca MILOR aportando prueba que ya fue analizada de forma precisa por el Registro de la Propiedad Industrial, la que, de conformidad con la definición dada por los artículos 2 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, artículo 31 de su Reglamento, tratados internacionales y doctrina, se demuestra que dicha prueba no tiene la idoneidad para fundamentar una declaratoria de notoriedad. La prueba aportada no logra demostrar la extensión de su conocimiento por parte del sector pertinente del público, ni la intensidad, ámbito de difusión y publicidad del signo en medios, por ejemplo: de

prensa, televisión o redes sociales. Tampoco se incorpora a la prueba estudios o análisis económicos o de algún tipo de inversión que demuestre su posicionamiento en el tráfico comercial. No se demuestra antigüedad de la marca, ni su uso constante. En consecuencia, la prueba aportada no demuestra la característica pedida y, por ende, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, como tampoco, el amparo del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni el artículo 8 inciso e) de la citada Ley de Marcas, que busca resguardar los derechos que goza una marca calificada como notoria.

Para finalizar este punto y a manera ilustrativa, un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, indica en lo que es de interés:

“...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Misma suerte corre la manifestación de competencia desleal denunciada por el recurrente, ya que no se encuentran hechos ni se aporta prueba que demuestren un aprovechamiento injusto del esfuerzo del empresario, ni daño o amenaza para determinar que efectivamente existe competencia desleal o mala fe; mucho menos la pretensión de inducir a error en cuanto al origen de los productos a proteger por parte del solicitante.

Los elementos probatorios que propuso la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., respecto a la certificación notarial de medios electrónicos, invitaciones a eventos del 2014 y 2016, con el fin de comprobar que la marca solicitada no es susceptible de registro por carecer de distintividad, generar riesgo de asociación empresarial y afectación de los derecho de propiedad intelectual de su representada, son sometidos a valoración por parte de esta Autoridad, los que al no ser idóneos para comprobar lo alegado, se rechazan en el acto.

Resuelto lo anterior y en un segundo escenario, se procede a cotejar las marcas contrapuestas, no sin antes indicar que, uno de los objetivos primordiales que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error al consumidor en el mercado y así protegerlo; por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Para que prospere el registro de una marca, ésta debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da 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.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y por esta razón, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Entonces, y bajo la premisa de que la marca **MILOR** no es notoria, se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, tomando en cuenta el giro comercial a proteger y los

productos de los signos registrados:

| <i>Signo</i> | <i>MILOR</i> | <i>MINOR´S</i> |
|--------------------------------|---|--|
| <i>Marca</i> | <i>De comercio</i> | <i>De fábrica y comercio</i> |
| <i>Registro</i> | ----- | 230631 |
| <i>Protección y Distinción</i> | <i>Productos alimenticios de origen animal, carne, pescado, carne de ave”</i> | <i>Clase 29: Sopas, concentrados de sopas, preparaciones para hacer sopas, caldos, concentrados de caldo, preparaciones para hacer caldos, consomés. Clase 30: Salsas, preparaciones para hacer salsa, salsa de soya, salsa de carne (gravy), productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, condimentos, salsa y aderezo para ensalada.</i> |
| <i>Clase</i> | 29 | 29 y 30 |
| <i>Titular</i> | <i>Miguel Ángel Villalobos Zárate</i> | SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. |

Analizado el cuadro anterior, se observa que no existe similitud de carácter gráfico ni fonético entre las marcas MILOR y MINOR´S. A pesar de que cuatro de las cinco letras que componen el signo solicitado son compartidas por la marca registrada **MILOR/MINOR´S**, las letras que no se comparten, son las que puntualizan la diferencia entre uno y otro signo, haciendo que a golpe de vista sean diferentes y en cuanto a su pronunciación se escuchen en forma disímil. Ideológicamente, las palabras MILOR y MINOR´S no se encuentran en el diccionario y no tienen significado alguno, salvo MINOR que podría describir un nombre propio muy común en nuestra sociedad.

Ahora bien, bajo este primer escenario, el Tribunal concluye que los signos contrapuestos son diferentes y al tener esa característica, el solicitado perfectamente puede coexistir en el mercado junto al inscrito. Sin embargo, dentro de los hechos a valorar se encuentra el principio de especialidad. Al respecto el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Es así que, los productos protegidos por la marca solicitada y la inscrita, respecto a la aplicación de este principio, de acuerdo a la naturaleza y giro comercial que consta en los listados de cada uno de los signos, los productos que se pretenden proteger en clase 29 internacional, donde **MILOR** solicita protección para “*Productos alimenticios de origen animal, carne, pescado, carne de ave*”, mientras que **MINOR’S** está referida a “*Sopas, concentrados de sopas, preparaciones para hacer sopas, caldos, concentrados de caldo, preparaciones para hacer caldos, consomés*”; los anteriores productos son totalmente diferentes y se excluyen entre sí, razón por la que no existe coincidencia en los canales de comercialización y puntos de venta, ya que la naturaleza de éstos es diferente y el consumidor difícilmente podría hacer una asociación empresarial que no existe en la realidad comercial. En este entendido no se configura un riesgo o asociación empresarial que pueda provocar confusión en el público consumidor.

En consecuencia, los agravios externados por el recurrente respecto a las consideraciones subjetivas del registrador para tratar de darle significado a la marca **MINOR’S**, no son de recibo, ya que quedó demostrado tanto por el Registro como en esta instancia, que los signos propuesto e inscrito son diferentes. Además, protegen productos totalmente disímiles. Lo anterior hace que la pedida no incurra en las prohibiciones establecidas en la ley para que sea publicitada como un nuevo signo marcario.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. No encuentra este Tribunal razón alguna para revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por ello declara sin

lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en representación de la sociedad denominada **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:39:33 horas del 12 de marzo del 2019, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderada especial de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:39:33 horas del 12 de marzo del 2019, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermudez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33