



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0657-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de fábrica y comercio “MOOLATÉ”

AMERICAN DAIRY QUEEN CORPORATION, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2012-2628)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 019-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil trece.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad 1-392-470 en su condición de apoderado especial de la sociedad **AMERICAN DAIRY QUEEN CORPORATION**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, domiciliada en 7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de marzo del 2012, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AMERICAN DAIRY QUEEN CORPORATION**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**MOOLATÉ**”, para distinguir en



clase 30 internacional “*bebidas de café batidas con hielo con helado bajo en calorías y sabores*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos del cuatro de junio de dos mil doce, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AMERICAN DAIRY QUEEN CORPORATION**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de junio de 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **GRUPO CAFÉ BRITT SOCIEDAD ANÓNIMA**, la marca de comercio “**MULATTE**”, bajo el número de registro 174990, desde el 20 de marzo de 2007 y hasta el 23 de mayo de



2018, para proteger y distinguir, en clase 30 internacional “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, pimienta, vinagre, salsas; especias hielo* (Ver folios 12 a 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**MOOLATTÉ**”, con fundamento en el literal a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas fonéticas e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**MULATTE**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambos signos en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte el apelante manifestó que el signo solicitado no contravenía la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, argumentando que el giro es bastante específico a saber: bebidas de café batidas con helo con helado bajo en calorías y sabores , mientras que la inscrita protege el encabezado completo de la clase 30, agrega además que existe muy poca probabilidad que el consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlos, pues argumenta que el conjunto gráfico y fonético de ambos signos permite apreciarlos como marcas que no corren el riesgo de asociación empresarial .

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal Registral considera al igual que lo hizo el Registro a quo, denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte



algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita.

Este Organismo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva fonética, e ideológica sino que también existe un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de los signos, en razón de la relación que existe entre los productos que protege la marca inscrita y los que protegería el signo solicitado. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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*". La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión.

En cuanto a los agravios del apelante referente a que *"la marca solicitada protege un giro bastante específico a saber: bebidas de café y batidas con hielo con helado bajo en calorías y sabores, mientras que la marca inscrita protege el encabezado completo de la clase 30 internacional"*, los mismos deben ser rechazados ya que en primer lugar aunque el signo



solicitado sea bebidas de café y batidas con hielo, dicha especialidad no se determina a simple vista por parte del consumidor o público en general, tampoco lo puede diferenciar con solo escucharlo, ya que tanto el signo solicitado como el inscrito, protegen bebidas y concretamente café, por lo que el riesgo de confusión es inminente en caso de permitirse la inscripción, lo cual iría en demérito de una marca inscrita.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **AMERICAN DAIRY QUEEN CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y tres minutos cuarenta y cuatro segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la que en este acto 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.