

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0558-TRA-PI**

**Solicitud nulidad de la marca de fábrica y comercio**

**THE J.M. SMUCKER COMPANY, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-9357, registro 245679)**

**Marcas y otros signos distintivos**



***VOTO 0426-2017***

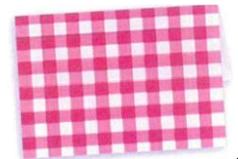
***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0812-0604, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE J.M. SMUCKER COMPANY**, domiciliada en Orrville, Ohio, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:47:08 horas del 19 de julio de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2015, la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en la

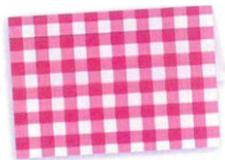
representación indicada, solicitó la nulidad de la marca de fábrica y comercio ,  
inscrita bajo el registro 245679, que protege y distingue: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca y*



*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, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 09:17:56 del 17 de febrero de 2016, se dio traslado de la solicitud de nulidad interpuesta, a la representación de la sociedad **EMPRESAS CAROZZI S.A.**, titular del signo en cuestión, y dentro del plazo otorgado se refirió a esta.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47:08 horas del 19 de julio de 2016, resolvió la solicitud de nulidad, expresando: “... **POR TANTO** ... Declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por ANA CATALINA MOGE RODRIGUEZ, en su condición de apoderada especial de THE J.M. SMUKER COMPANY contra la marca



inscrita bajo el Registro Número 245679, que protege: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca y 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, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.*” en clase 30 internacional, propiedad de EMPRESAS CAROZZI S.A. ... **NOTIFÍQUESE.** ...”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal en alzada.

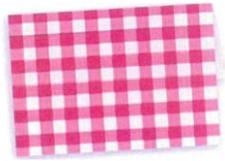
**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Ortiz Mora, 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 inscrita la marca de fábrica y comercio



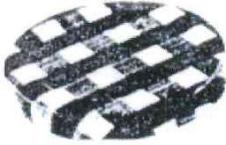
, a nombre de la sociedad **EMPRESAS CAROZZI S.A.**, bajo el registro **245679**, tramitada bajo el expediente 2014-9357, desde el 10 de agosto de 2015 y vigente hasta el 10 de agosto de 2025, que protege y distingue: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca y sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. (ver folios 18 y 19 del legajo de apelación)

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



, a nombre de la empresa **THE J.M. SMUCKER COMPANY**, bajo el registro **63391**, tramitada bajo el expediente 1900-6239129, desde el 29 de julio de 1983 y vigente hasta el 29 de julio de 2023, que protege y distingue: “*frutas en conserva, jaleas, mermeladas, mantequillas de manzana, mantequilla de maní*”, en clase 29 de la nomenclatura internacional. (ver folios 20 y 21 del legajo de apelación)

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

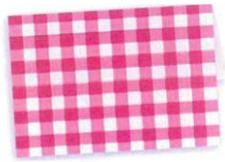


, a nombre de la empresa **THE J.M. SMUCKER COMPANY**, bajo el registro **63390**, tramitada bajo el expediente 1900-6239030, desde el 29 de julio de 1983 y vigente hasta el 29 de julio de 2023, que protege y distingue: “*jarabes de comidas de varios sabores, especialmente frutas, chocolate, caramelo, dulce de azúcar con mantequilla, salsas o lustres para helados y queques especialmente salsa espesa de chocolate, sirope de chocolate, sirope de caramelo, sirope de dulce de azúcar con mantequilla y salsas con sabor a frutas*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. (ver folios 22 y 23 del legajo de apelación)

4.- Que la titular de los signos marcarios indicados en punto 2 y 3 anteriores no hizo reserva de colores para estos. (ver folios 20 al 23 del legajo de apelación).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la nulidad solicitada ya que tuvo por acreditado que la inscripción de la marca



, registro 245679, se dio de conformidad a los parámetros legales establecidos, por



lo que puede coexistir registralmente con las marcas  en clases 29 y 30 de la empresa **THE J.M. SMUCKER COMPANY**, sin transgredir los incisos a), b), c) y k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, la representación de la solicitante de la nulidad alegó los siguientes agravios:

1. Que si bien los productos no son idénticos si se relacionan entre sí.
2. Que aunque los colores son diferentes, no es un argumento válido para mantener la marca, ya que su representada puede presentar su producto en otros colores.
3. Que con las facturas y las fotografías que se presentaron en autos, se logra comprobar el uso sus signos marcarios para los productos en el mercado desde antes de su inscripción.
4. Que el cotejo se debe centrar en el elemento gráfico, señala que ambas marcas comparten la misma estructura, que es un diseño de cuadros con un contorno ancho, cuya diferencia radica en los colores. Solicita se haga un cotejo de los productos y cita el principio de especialidad, para indicar que en este caso no se aplica. Solicita se anule el signo figurativo inscrito.

**CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “... *cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión o un riesgo de asociación, vistos en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “... *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. ...*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “... *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. ... La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació*

*(fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro ... La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. ...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.).*

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y, 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 tanto intrínsecas como extrínsecas y motivos de nulidad.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El Registro rechazó la acción de nulidad porque consideró que los signos figurativos son disímiles, ya que poseen colores diferentes y, además, no hubo mala fe de la empresa titular de la marca que se pretende anular. Pese a lo dispuesto por el Registro, a criterio de este Tribunal, nos encontramos en presencia de signos similares para proteger productos relacionados. En este caso estamos en presencia de signos en donde no existen elementos que aporten una distintividad tal, que permita individualizarlos e identificarlos en el mercado.

Lamentablemente, si observamos los signos inscritos que nos ocupan:  vs



, no se advierte entre ellos ninguna diferencia considerable. Aunado a ello, al comparar los productos a que se refieren es indudable que algunos son los mismos, y otros, además, se encuentran íntimamente relacionados por tratarse de productos alimenticios, ubicados en las clases 29 y 30 de la nomenclatura internacional. Analizadas en su visión de conjunto resultan ser prácticamente iguales, ambas marcas comparten la misma estructura, que es un diseño de cuadros con un contorno ancho entrecruzados, en donde la simple diferencia en el color no las hace diferentes

y mucho menos las individualiza dentro del mercado, más aún si se toma en cuenta que la titular de los signos marcarios inscritos con anterioridad no hizo reserva de colores para estos, lo que le permite usar sus marcas en diferentes colores. Lo anterior produce que el consumidor al momento de ver la marca inscrita con posterioridad, pensará que la inscrita con anterioridad varió su color como propuesta de mercado, pero jamás se imaginará que se trata de marcas diferentes.

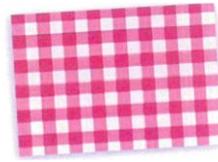
A mayor abundamiento, el artículo 25 de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos 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...”. Dicha protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

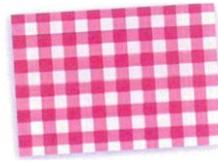
- “... e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.*
- f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”*

De este modo, al analizar las marcas solicitadas en base a la impresión gráfica e ideológica que producen en su conjunto, poniéndose en la situación del consumidor normal de los productos que con ella se pretende proteger y distinguir y, dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, resulta claro que efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa de los signos inscritos, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular del registro previo, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante, y por esto deben rechazarse los agravios en que sustenta el apelante su recurso en ese sentido.

Con respecto al agravio expuesto por la apelante, que refiere a que se prueba con las facturas que constan en autos el uso de sus signos marcarios para los productos en el mercado desde antes de su inscripción, además de fotografías que incluso el Registro en su resolución apelada señala, es criterio de este Tribunal que no es necesario hacer referencia a ello, ya que la prueba contundente y en la cual se basa el análisis del Tribunal son las inscripciones de los signos propiedad de la empresa **J.M. SMUCKER COMPANY** y su cotejo con el signo inscrito propiedad de la sociedad **EMPRESAS CAROZZI S.A.**

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la sociedad **THE J.M. SMUCKER COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:47:08 horas del 19 de julio de 2016, la cual se revoca, para que anule



la inscripción de la marca de fábrica y comercio , inscrita bajo el registro 245679, que protege y distingue: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca y 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, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

**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, 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, este Tribunal declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la sociedad **THE J.M. SMUCKER COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:47:08 horas del 19 de julio de 2016, la cual se revoca, para que se

anule la inscripción de la marca de fábrica y comercio , inscrita bajo el registro 245679, que protege y distingue: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca y 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, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo*”, en clase 30 de la nomenclatura 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

***NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA***

***TG: INSCRIPCION DE LA MARCA***

***TNR: 00.42.90.***