



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-318- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la Marca “ROYAL KING” (DISEÑO)

HERBA NATURAL PRODUCTS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-4417)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 065-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas del veintitrés de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor, casada abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y nueve ciento ochenta y ocho, apoderada especial de la sociedad **HERBA NATURAL PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas quince minutos cincuenta y tres segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de mayo de dos mil diez, por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la compañía **HERBA NATURAL PRODUCTS INC** organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos domiciliada en 211-239 41 Street, Brooklyn, solicita la



inscripción de la marca de fábrica y comercio  en clase 30, para proteger y distinguir “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel,



jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias hielo”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas quince minutos cincuenta y tres minutos del veinticuatro de febrero de dos mil once, resolvió *“...se declara con lugar las oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, contra la solicitud de inscripción del distintivo **“ROYAL KING (DISEÑO)** en clase 30 internacional, presentada por el apoderado de **HERBA NATURAL PRODUCTS INC**, la cual se deniega”.*

TERCERO. Que la licenciada licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la sociedad **HERBA NATURAL PRODUCTS INC** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas quince minutos cincuenta y tres segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once

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, 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas:



ROYAL, bajo el registro número 12232, titular **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**. para proteger en clase 30 internacional: “Un polvo para amasar, pudines de gelatina, jaleas de carne, flanes, budines, levaduras y fermentos, pasteles, rellenos y postres, té”. (Ver a folios 33 a 34 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente caso.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC**, al considerar que del cotejo marcario, se aprecia que los productos que distinguen las marcas son los mismos que se encuentran en la misma clase 30, además que desde el punto de vista gráfico los signos marcarios en conflicto **ROYAL KING (DISEÑO)** y “**ROYAL**” comparten el término **ROYAL** que viene a ser el núcleo central en la marca solicitada, lo que hace que exista mucha similitud en la percepción visual de las mismas, siendo que gráficamente las diferencias son mínimas, por lo que a simple golpe de vista, ambas marcas son muy similares, lo que puede confundir al consumidor promedio.

Por su parte la apelante de la compañía **HERBA NATURAL PRODUCTS INC**, indica que los productos por ambas marcas difieren en gran medida, tanto por su naturaleza, como por el consumidor al que se encuentran dirigidos, siendo que la marca solicitada por su representada protege en general bebidas a base de hierbas y frutas y que la marca oponente **ROYAL** en cambio es utilizada y relacionada por el consumidor con productos de confección de postres, por lo que no es posible riesgo de confusión para el consumidor, además de que no hay identidad o semejanza en los signos ya que la marca de su representada es un signo mixto con un diseño distintivo y caracterizada por la palabra **KING**, el cual es fácilmente discernible del término genérico de la marca oponente **ROYAL**.



CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada de la compañía **HERBA NATURAL PRODUCTS INC** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

SIGNO SOLICITADO





SIGNO INSCRITO

ROYAL

Siendo de tipo Mixto el signo solicitado y denominativa la marca inscrita, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (folios 33 a 34), no obstante

ambos signos el solicitado  y el inscrito comparten la palabra **ROYAL** que es la parte denominativa que más sobresale entre los signos, siendo que en este escenario se observan elementos que hacen posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada.

Además el término **ROYAL** proviene del francés “Rey” y se refiere a “Real” por lo que ideológicamente es reforzado por el término “King” que significa “Rey”, siendo que este término “**KING**” no añade distintividad desde el punto de vista ideológico.

En cuanto a los agravios de la oponente relativos a que los signos en conflicto protegen productos diferentes, dicho alegato debe ser rechazado toda vez que el signo solicitado es para proteger en clase 30 “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan , pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias hielo*” y el signo inscrito para proteger en clase 30” *Un polvo para amasar, pudines de gelatina, jaleas de carne, flanes, budines, levaduras y fermentos, pasteles, rellenos y postres, té*”, de lo cual se desprende que ambos signos marcarios además de que protegen sus productos en la misma clase internacional, son productos relacionados, los cuales comparten los mismos canales de distribución lo cual podría causar riesgo de confusión y de asociación en el consumidor.



Tómese en cuenta también que conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(...) 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 el 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...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión tal y como lo expresó el Registro de Propiedad Industrial en la resolución recurrida, que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la sociedad **HERBA NATURAL PRODUCTS INC** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas quince minutos cincuenta y tres segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada especial de la sociedad **HERBA NATURAL PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas quince minutos cincuenta y tres segundos del veinticuatro de febrero de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la inscripción de la marca **ROYAL KING (DISEÑO)**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.