

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0302-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL  
SIGNO**



**WHITEWAVE SERVICES, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1862**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0654-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad 103350794, en su condición de apoderado especial de la empresa **WHITEWAVE SERVICES, INC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 12002 Airport Way Broomfiel, Colorado, 80021, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:37 horas del 1 de junio de 2020.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 3 de marzo de 2020, la abogada María Vargas Uribe, vecina de San José, cédula de identidad 107850618, en su condición de

---

apoderada especial de **WHITEWAVE SERVICES, INC.**, presentó solicitud de inscripción



como marca de fábrica y comercio del signo **Silk**, para distinguir en las siguientes clases del nomenclátor internacional: **Clase 29:** “Leche de soya, leche de coco; bebidas a base de leche de coco; leche de almendra; bebidas a base de leche de almendra; leche de marañón; bebidas a base de leche de marañón; leches a base de frutos secos (semillas secas); bebidas a base de leguminosas (sustitutos de leche); leches a base de plantas; bebidas a base de soya (sustitutos de leche); bebidas a base de granos (sustitutos de leche); leche de avena; bebidas a base de avena (sustitutos de leche); yogurt alternativo a base de soya; yogurt alternativo a base de frutos secos (semillas secas); yogurt alternativo no de productos lácteos; yogurt alternativo a base de marañón; yogurt alternativo a base de avena; yogurt alternativo a base de almendras; yogurt alternativo a base de coco; yogurt alternativo a base de leguminosas; sustitutos de yogurt a base de plantas; rompo sin alcohol; sustitutos de productos lácteos, a saber, mantequilla, margarina, queso, crema no de productos lácteos, crema batida, lácteos semidescremados (half and half); natilla, queso crema, pudines, dip (productos para untar) no de productos lácteos”; **clase 30:** “Helados a base de soya confitería congelada a base de almendras; confitería congelada a base de marañón; confitería congelada a base de avena; confitería congelada a base de leguminosas; postres hechos a partir de ingredientes a base de plantas; postres a base de frutos secos (semillas secas); bebidas a base de café y/o té; bebidas a base de chocolate” (lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 7 de mayo de 2020, como rola a folios 8 a 9 del expediente de origen); y **clase 32:** “Bebidas a base plantas; bebidas a base de frutos secos (semillas secas); bebidas a base de marañón (no siendo sustitutos de leche); bebidas a base de guisantes; bebidas a base de soya, que no sean sustitutos de leche; bebidas a base de avena (no siendo sustitutos de leche); bebidas a base de almendras, que no sean sustitutos de leche; bebidas a base de coco; bebidas a base de leguminosas (no siendo sustitutos de leche); jugos de frutas; batidos y/o licuados; bebidas no alcohólicas con bajo contenido calórico; bebidas no

---

alcohólicas; aguas minerales y carbonatadas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente la inscripción para la clase 30 por derechos previos de tercero, y manifiesta que únicamente procede continuar con el trámite de dicha solicitud para las clases 29 y 32.

El abogado Vargas Valenzuela apeló lo resuelto, y expuso agravios indicando que existen un sin número de marcas que en algún aspecto de su construcción gramatical tienen alguna coincidencia, sin que ello perjudique al consumidor medio, por el contrario, las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Además, el diseño y término denominativo inscrito, destacan el vocablo “ILKY”, siendo que ambos signos a su lado izquierdo simulan la letra “S”, sin embargo, no se puede afirmar que el consumidor al observar la marca inscrita determinará que se trata de la letra “S”, viéndose confundido con la marca solicitada ya que poseen suficientes elementos que los distinguen, aunado a esto la limitación realizada a la lista de productos en clase 30 apartan las posibilidades de confusión entre los consumidores.

Agrega el apelante que su representada ya tiene debidamente colocados en el mercado costarricense productos de la marca “Silk”, por lo tanto los consumidores no serán engañados en cuanto a la procedencia por ser ofrecidos en los supermercados costarricenses, por ejemplo en los enlaces de la página: <https://www.automercado.cr/shop/194992> y <https://www.automercado.cr/shop/194993>, del supermercado Auto Mercado se pueden adquirir los productos en línea, los cuales son productos propios de la clase 30, que se ofrecen al público consumidor con la marca “Silk”, en razón de ello no existe esa presunción de peligro que indica el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto los productos de su representada ya son conocidos entre el público consumidor.

Como base de sus agravios aporta jurisprudencia, indicando que la confusión marcaria debe

basarse en la apreciación de conjunto para determinar si existe o no riesgo de confusión, luego de contraponerlas y de realizar un análisis objetivo de las mismas, determina que gráficamente son completamente distintas y no crean confusión entre el público consumidor, además su pronunciación al momento de tener enfrentados ambos productos es disímil, las marcas fonéticamente su percepción es diferente y generan en la mente del consumidor una idea distinta, razón por la cual no se encontraría en peligro de confundir las marcas.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se comprueba que la marca fábrica y comercio



se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, vigente hasta el 24 de febrero de 2027, registro **260159**, a nombre de **INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FAJIBA S.A.**, en **clase 30** internacional para distinguir: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” (folios 4 a 5 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** 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.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** El artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros,

---

configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- a) Si el signo es idéntico **o similar** a una marca ... registrada ... 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 ... 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.** (negrita nuestra).

Así, se procede al cotejo de los signos en conflicto:

### MARCA SOLICITADA



The logo for the brand 'Silk' is displayed. The word 'Silk' is written in a dark blue, cursive-style font. There are three green leaves positioned above the letters 'i', 'l', and 'k'.

### CLASE 30

Helados a base de soya confitería congelada a base de almendras; confitería congelada a base de marañón; confitería congelada a base de avena; confitería congelada a base de leguminosas; postres hechos a partir de ingredientes a base de plantas; postres a base de frutos secos (semillas secas); bebidas a base de café y/o té; bebidas a base de chocolate.

---



## SIGNO REGISTRADO



### CLASE 30

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Considera este Tribunal que lleva razón el apelante en sus agravios respecto de la diferencia


entre los signos. Cuando se aprecian en su conjunto,  y , se denota que, a pesar de compartir la palabra **SILK**, ambos poseen un diseño que hace que a golpe de vista sean muy diferentes, ya que el solicitado tiene letras oscuras contra un fondo blanco, mientras que la marca inscrita tiene letras blancas contra un fondo oscuro, los colores utilizados son muy diferentes, y las letras se escriben con gráficos disímiles.

Estas diferencias son sustanciales y hacen que las posibles similitudes fonéticas e ideológicas pierdan peso en el cotejo marcario.

El Tribunal considera que el consumidor de este tipo de productos de la clase 30 está razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni


excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad que incurra en confusión por las diferencias tan marcadas que presentan los signos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción como marca de fábrica y comercio del

signo  para la **clase 30**: “Helados a base de soya confitería congelada a base de almendras; confitería congelada a base de marañón; confitería congelada a base de avena; confitería congelada a base de leguminosas; postres hechos a partir de ingredientes a base de plantas; postres a base de frutos secos (semillas secas); bebidas a base de café y/o té; bebidas a base de chocolate”, además de las clases 29 y 32 que ya habían sido aceptadas.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por Víctor Vargas Valenzuela representando a **WHITEWAVE SERVICES, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:37 horas del 1 de junio de 2020, la que en este acto **se revoca parcialmente** para que se continúe

con el trámite de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo , para los productos de la clase 30 solicitados, además de las clases 29 y 32 que ya habían sido aceptadas. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

euv/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**