



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0656-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “YOGURELLO”

GLORIA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-800)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 075-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, ocho minutos, tres segundos del diez de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2014, el Licenciado Mark Beckford Douglas, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“YOGURELLO (DISEÑO)”** en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y 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”*, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, ocho minutos, tres segundos del diez de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Beckford Douglas, en la representación indicada, recurrió la resolución final antes indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

CUARTO. 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente desde el 26 de mayo de 2014 y hasta el 26 de mayo de 2024 la marca “**YOGURETTE**”, inscrita bajo el Registro **No. 235913**, en clase 30 internacional, perteneciente a la empresa **FERRERO OHG MBH**, para proteger y distinguir: “*Café, sucedáneos de café (café artificial), té, cacao, polvos para una base de cacao*”



para preparar bebidas de cacao, azúcar, golosinas, pastillas (de confitería) y goma de mascar (sin fines medicinales), tapioca, sagú, chocolates y productos de chocolates, chocolates rellenos, dulces y confites (sweetmeats), repostería (dulce y salada) y confitería, repostería de larga duración (dulce y salada), glucosa para fines culinarios, barras de cereales altas en proteínas, dulces para untar, principalmente crema de turrónes de semillas y cremas de chocolates, helados, incluyendo todos los productos antes dichos en su presentación dietética, de fabricación de mi representada” (folios 36-37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca propuesta, por considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Manifestando que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “YOGURETTE”, dado que ambos signos son similares gráfica y fonéticamente, protegen productos relacionados entre sí y en la misma clase 30, lo que provoca un inminente riesgo de confusión en el consumidor. Por ello su coexistencia registral afectaría el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios de distinguir sus productos mediante signos marcarios distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante manifiesta que su signo no infringe el artículo 8 de la Ley de Marcas, ya que con respecto a YOGURETTE se encuentran diferencias fácilmente perceptibles, porque al realizar un análisis notamos que al deletrear YOGURELLO y YOGURETTE, hay una distinción significativa entre “RELLO” y “RETTE”. Agrega que los productos y servicios protegidos con su solicitud son marcas de gran trayectoria internacional, por lo que son conocidos en toda la región centro y suramericana y por ello estos productos alcanzan gran notoriedad. Afirma que los signos también son muy distintos a nivel gráfico porque el solicitado contiene un diseño y una grafología claramente identificable para el



consumidor porque el inscrito es una marca denominativa. Asimismo, agrega que las marcas difieren también en su objeto de protección porque la inscrita tiene una mayor gama de productos a proteger. En razón de dichos alegatos, sostiene el apelante que ambos signos pueden coexistir y por ello solicita se declare con lugar su recurso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que un signo distintivo logre la protección registral debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión, que puede ser de carácter visual, auditivo o ideológico.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas en su inciso a) es clara en negar el registro cuando la marca sea susceptible de causar riesgo de confusión, ya sea en el propio consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan. Y también con respecto a otros comerciantes que se dediquen al mismo giro comercial y que hayan accedido de previo a esta protección.

Mediante el cotejo marcario es posible analizar la similitud entre los signos sometidos a registro. En este deben observarse las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002), en donde se establecen las pautas a seguir para realizar el cotejo marcario. Dentro de ellas resultan de relevancia para el conocimiento de este asunto:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]



*c) Debe darse **más importancia a las semejanzas que a las diferencias** entre los signos;*

[...]

*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.***

(Agregado el énfasis)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que, al realizar el cotejo de las marcas **“YOGURELLO”** y **“YOGURETTE”**, se evidencia a simple vista que ambas son similares, porque el elemento denominativo en las dos inicia con el término “YOGURE” y se diferencian solamente en su parte final, “LLO” y “TTE”, las que no aportan elementos para que el consumidor las individualice e identifique como signos diferentes, ya que esa desinencia no reúne un contenido ideológico fuerte, que la haga diferenciable y tampoco viene a dar un significado que pueda producir un efecto disímil.

También fonéticamente hay semejanza ya que suenan muy parecido, en vista de que ambas comienzan con el vocablo “YOGUR”, que es la parte preponderante. Aunado a lo anterior, la parte gráfica que se ha agregado al signo propuesto es muy sencilla, consiste únicamente en un rectángulo amarillo que contiene el elemento denominativo, lo cual no alcanza para que se lo diferencie del inscrito.

El consumidor recuerda la marca en su aspecto preponderante, en este caso “yogur”, el resto de la palabra “ello” o “ette”, pasan a un segundo plano porque no son elementos que le abonen una diferencia a la marca solicitada.

Adicionalmente, también los productos que protegen son similares, es decir, el objeto de protección de cada una de las marcas en cotejo se encuentra estrechamente relacionado, toda



vez que ambas se refieren a alimentos de uso diario, tales como café, té, cacao, azúcar, golosinas, tapioca, sagú, entre otros, en la misma clase 30.

De lo expuesto, se concluye que ambos signos comparten más semejanzas que diferencias y en razón de ello el público no logrará identificarlos e individualizarlos dentro del mercado, esto es, que la marca solicitada no reúne la distintividad requerida para lograr esa diferenciación.

Debe recordarse que de conformidad con el **principio de especialidad** -contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos-, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios **totalmente disímiles**, que no sean susceptibles de ser relacionados. Es decir, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar. Lo cual no sucede en este caso en virtud de que los signos cotejados son muy similares y se refieren a los mismos productos, dado lo cual no es aplicable a este caso este principio.

Por último, siendo que uno de los objetivos del derecho marcario lo es la protección del titular inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas se establece el alcance de los derechos conferidos al titular de una marca, 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, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...”

Esta 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 y para lo que interesa en este caso, 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...” (artículo 25 de Ley de Marcas)

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, resulta evidente que debe protegerse los derechos marcarios previamente inscritos, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular por una disminución de la fuerza distintiva, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte de la empresa solicitante.

Por lo expuesto, no resultan de recibo los argumentos del apelante en virtud de que no es posible la coexistencia de los signos confrontados. Por ello, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que la marca solicitada es inadmisibles por derechos de terceros y declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, ocho minutos, tres segundos del diez de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 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, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la



empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, ocho minutos, tres segundos del diez de junio de dos mil quince, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**YOGURELLO**”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33