



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0406-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*MILY (DISEÑO)*”

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-587)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1059-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del primero de diciembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas y un segundo del trece de abril de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de enero de 2015, la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, con cédula 7-118-461 en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “*MILY (DISEÑO)*”, en Clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*Leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y formula láctea no de uso médico, mezcla de producto lácteo con grasa vegetal*”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas y un segundo del trece de abril de dos mil quince, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Montero Sequeira**, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en 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 el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de **APORTES SIGLO VEINTIUNO, S.A.**, la marca **“MILLY”** inscrita bajo el Registro No. **199858**, vigente desde el 09 de abril de 2010 y hasta el 09 de abril de 2020, que protege en **clase 29** Internacional: *“Productos lácteos, incluyendo leche, quesos, crema batida, crema de mantequilla, mantequilla, yogurt”*, (v. f. 30).

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. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en el inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al considerarla inadmisibile porque afecta derechos de terceros, dado que al cotejarla con el signo inscrito se verifica que existe similitud de identidad y que ambas protegen productos relacionados entre sí, lo cual provocaría confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que en la marca solicitada se debe considerar no sólo la parte denominativa, sino también el diseño llamativo que la forma, es decir debe analizarse en su conjunto, sin descomponerla en sus elementos por separado, ya que hay suficientes elementos diferenciadores y por ello si pueden coexistir en el mercado.



Afirma que, a pesar de que a nivel fonético se pronuncian igual, en las partes ideológica y gráfica son completamente distintas. Agrega que no es de recibo el argumento del examinador, respecto del riesgo de asociación o confusión, ya que este aspecto ha sido superado por la misma Ley de Marcas en su artículo 30, en el que se establece que todos los productos que se comercialicen deben indicar claramente el lugar de producción, fabricación y demás información, así como respetar las reglas de etiquetado, con lo cual todos los productos se van a poder individualizar. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el apelante que se ordene continuar con el trámite del registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, en adelante Ley de Marcas), determina que ningún signo debe ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura en su inciso a), e implica que: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero, si distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y, en razón de ello, pueden causar confusión al público consumidor en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios a que cada uno se refiere, no podrá ser inscrito.

En este sentido, debe recordarse que los fines de la Ley de Marcas -descritos en su artículo 1º- son, entre otros, la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos que puedan producirse en los consumidores como producto de actos de competencia desleal.

Asimismo, en el artículo 2 de dicha Ley, se define la marca como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*



Aunado a lo anterior, respecto del análisis de los signos mixtos, sea los que están conformados por un elemento denominativo y otro figurativo, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido conteste en indicar que las palabras contenidas en éstos adquieren una especial relevancia dentro del conjunto, ya que es por medio de estas que principalmente el consumidor relaciona marca con producto. Máxime en un caso como el que tenemos bajo estudio, en donde el dibujo de una vaca asociado a productos lácteos se convierte más es un indicador de características, sea que los productos lácteos utilizan como base para su producción la leche de vaca, y no en un elemento aportador de aptitud distintiva respecto de leche y productos lácteos.

Por otra parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas define las reglas del cotejo marcario, estableciendo que para calificar la semejanza entre signos sometidos a registro, debe tomarse en cuenta que éstos deben examinarse desde el *punto de vista del consumidor normal* del producto o servicio de que se trate (inciso a), dándole más *importancia a las semejanzas que a las diferencias* (inciso b) y *considerando el modo y la forma en que normalmente se presentan en el mercado*, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados (inciso c).

De este modo, una vez examinada la marca que se pretende respecto de la inscrita, se advierte que sus elementos denominativos son idénticos a nivel gráfico y fonético “*MILY*” y “*MILLY*”, toda vez que la única diferencia consiste en una letra “*L*” doble en la marca inscrita. Aunado a ello, se reitera, el elemento gráfico en esta última es un diseño que no le aporta distintividad alguna.

En razón de lo anterior, dada la similitud gráfica y fonética entre ambos signos, el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor y para el caso bajo estudio resulta ser idéntico, ya que los dos protegerían productos lácteos.



Alega el recurrente que el concepto del riesgo de confusión y de asociación ha sido superado por lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Marcas. No obstante, es evidente que en esta norma se establece únicamente la obligación de los empresarios de indicar la procedencia de todos los productos que se introduzcan al comercio en nuestro país: referida tanto al lugar como al productor y a la relación entre ese productor y el titular de la marca que se use en ellos - cuando éstos sean diferentes personas-, así como respetar otras normas aplicables a etiquetado e información al consumidor.

Esta obligación de brindar la indicación de procedencia (lugar, productor y titular), así como observar las normas sobre etiquetado e información al consumidor contenidas en el artículo 30 de la Ley de Marcas, es independiente del signo marcario, cuyo fin es la protección e individualización de los productos o servicios a que se refiera. Por ello, no puede considerarse que estos elementos hayan sido introducidos al marco de calificación registral y en este sentido no resultan ponderables por la Autoridad Registral ni por este Tribunal, dado lo cual no resulta de recibo este alegato porque el análisis de registrabilidad delimitado en este marco de calificación, exige al examinador verificar que los signos marcarios no infrinjan lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sea los motivos intrínsecos y extrínsecos que puedan impedir su registro.

De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial al aplicar lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se evidencia que son mayores las similitudes que las diferencias porque las marcas en pugna son idénticas en su término denominativo y los productos a que se refieren son de una misma naturaleza. Por ello hay una alta probabilidad de que provoquen confusión en el consumidor, quien puede incurrir en el error de considerar que provienen del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito y en razón de esto debe denegarse el registro solicitado.



De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas y un segundo del trece de abril de dos mil quince, la cual 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, 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 SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas y un segundo del trece de abril de dos mil quince, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“MILY (DISEÑO)”** que ha solicitado. 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



DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33