

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE No. 2016-0573-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “TOTAL EQUILIBRIO (DISEÑO)”

TOTAL ALIMENTOS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2016-7439)

Marcas y Otros Signos

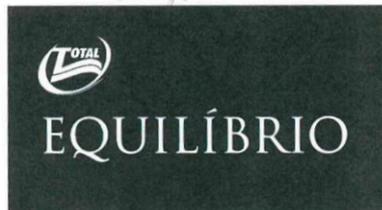
VOTO N° 0134-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación, interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, en su condición de apoderada de **TOTAL ALIMENTOS, S.A.**, una sociedad constituida y existente conforme a leyes de Brasil, domiciliada en Rodovia Fernão Dias, KM 755, Distrito Industrial en la ciudad de Três Corações, Minas Gerais, Brasil, 37410000, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:42:56 horas del 26 de octubre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de agosto de 2016, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en la condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TOTAL EQUILÍBRIO (DISEÑO)”** en clase 31 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: comida para animales, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:42:56 horas del 26 de octubre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Cordero Pereira** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitida la apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tales los siguientes: **1.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**EQUILIBRIUM**” con registro **108905**, vigente desde el 8 de setiembre de 1998 y hasta el 8 de setiembre de 2018, inscrita a nombre de **BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH**, para proteger y distinguir “*alimentos para animales y aditivos no medicados*”, en clase 31 internacional (ver folio 14 de legajo de apelación). **2.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**TOTAL NUTRITION**” con registro **139304**, vigente desde el 18 de junio de

2003 y hasta el 18 de junio de 2023, inscrita a nombre de **CENTRAL VETERINARIA, S.A.**, para proteger y distinguir “*productos y sustancias y alimentos concentrados para la alimentación de animales*” en clase 31 internacional (ver folio 15 de legajo de apelación).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de registro con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con el 24 de su Reglamento, al considerar que la marca propuesta es inadmisibles porque afecta derechos de terceros, toda vez que presenta similitud de identidad con las marcas inscritas “**EQUILIBRIUM**” y “**TOTAL NUTRITION**”. Aunado a ello, todas protegen productos similares en la misma clase 31, lo cual puede provocar confusión en los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Cordero Pereira manifiesta que su representada tiene inscritas en Costa Rica las marcas “**TOTAL EQUILIBRIO**” con registro 200044 y “**TOTAL EQUILIBRIO VETERINARY**” con registro 200455, las que si bien es cierto lo son en clase 5, comprenden el mismo giro comercial y son relacionables entre sí con la solicitada. Advierte que su representada tiene registrada su marca en varios países miembros del Convenio de París, dentro de ellos: Brasil, México, Venezuela, Uruguay, China, y con fundamento en ello invoca la cláusula “tal cual es”, indicando que se debe hacer un análisis de la marca en forma global y no fraccionado, como sucedió en este caso, y por ello el calificador ignoró los elementos diferenciadores entre las marcas confrontadas.

Agrega que la solicitada es una marca mixta y que el cotejo debe hacerse en forma correcta, donde el calificador debe determinar su dimensión y cómo ella incursiona en la mente del consumidor con el fin de verificar si existe o no algún riesgo de confusión para éste. Indica que las marcas en

conflicto son visualmente distintas, porque el elemento gráfico y la disposición de sus otros elementos sobresale en relación con las inscritas, e ideológicamente no existe ninguna similitud entre *equilibrium* y *total nutrición*. Con fundamento en dichos agravios solicita se declare con lugar su recurso y ordene continuar con el trámite de registro de su signo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el **artículo 8** de la 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 los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

De este modo, la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con esto se evita que pueda provocar alguna confusión, protegiendo así, no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares, que se encuentren dentro del mismo giro comercial. De ello deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.

Por otra parte, la apelante invoca la aplicación correcta del principio *“telle quelle”* o cláusula *“tal cual es”* contenida en el Convenio de la Unión de París (CUP). Respecto de este principio ya se

ha pronunciado este Órgano Colegiado, entre otros en el **Voto No. 059-2007** dictado a las 11:30 horas del 19 de febrero de 2007, citado tanto por el Registro como por la recurrente. Asimismo, en el **Voto No. 218-2008** de las 9:30 horas del 22 de mayo de 2008, este órgano colegiado indicó en lo que interesa:

“...QUINTO. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO TELLE QUELLE CONTENIDO EN EL CONVENIO DE PARIS. En el párrafo 12 de la apelación, se hace alusión al principio de registro “tal cual es” contenido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Su texto indica:

“Artículo 6 quinquies. Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es")

A.

1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no está conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.

C.

1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

D.

Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen (...)"

Así, vemos como la solicitud planteada en Costa Rica estaría intrínsecamente unida al registro en el país de origen de la marca, (...). Además, como se colige claramente de lo indicado en el numeral B 1., una excepción para la aplicación de la protección **telle quelle**

es la de la posible afectación a derechos de terceros, el cual es el presente caso...” (**Voto No. 218-2008**)

De lo expuesto, queda claro entonces, que el principio de protección *telle quelle* contenido en el artículo 6 quinquies A.1 del CUP, no es irrestricto, todo lo contrario, en los apartados B y C de esta misma norma se establecen las limitaciones a esta vía especial de registro que, con relativa facilidad, permite que las marcas inscritas originalmente en un país unionista sean registradas en otros países de la Unión de París.

Visto lo anterior, procede este Tribunal al cotejo de los signos en pugna, con el fin de valorar se efectivamente se produce alguna afectación a derechos marcarios inscritos previamente en nuestro país.

El signo propuesto contiene la denominación “TOTAL EQUILIBRIO”, que es su factor tópico, dado que el diseño que lo acompaña -que consiste en un fondo formado por rectángulo de color negro y la palabra “total” en una grafía diferente- no es suficientemente relevante como para darle la necesaria distintividad y en virtud de ello la comparación con los signos inscritos debe basarse en ese término denominativo.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que a nivel gráfico el signo pretendido por TOTAL ALIMENTOS, S.A. está conformado por las palabras “total” y “equilibrio” que son precisamente los elementos predominantes en los inscritos: “**EQUILIBRIUM**” y “**TOTAL NUTRITION**” por lo que se considera que entre ellos hay un alto grado de similitud en el nivel gráfico y también fonético.

A nivel ideológico, se tiene que el signo inscrito “**EQUILIBRIUM**” refiere precisamente a la idea de “*equilibrio*”, que es el concepto principal del solicitado. Asimismo, la marca solicitada contiene

el término “*total*”, por lo que al enfrentar ésta: “**TOTAL EQUILÍBRIO**” y con la otra marca inscrita “**TOTAL NUTRITION**” puede surgir en la mente del consumidor la idea de que se trata de productos de la misma empresa.

Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca pretendida por TOTAL ALIMENTOS S.A., vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que pretende proteger, toda vez que su eventual admisión afectaría derechos de terceros, lo cual se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por nuestra Ley de Marcas, así como de las excepciones de aplicación de la cláusula “tal cual es” que invoca la recurrente.

Alega la apelante que su representada tiene otras marcas similares inscritas previamente. Al respecto, debe recordarse que este hecho no vincula ni obliga al Registro a otorgar otras similares que sean solicitadas por el mismo titular y tampoco inhibe a la Administración Registral de realizar la calificación correspondiente. Lo anterior es así, cuando no son demostrados otros aspectos de especial acatamiento por el derecho marcario como lo sería el demostrar la notoriedad o el uso anterior; lo cual no son situaciones que tengan que ser tomados en cuenta en este caso y por ello se resuelve mediante el simple cotejo frente a derechos de terceros, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Marcas. En este sentido, adviértase que el marco de calificación es diferente para cada solicitud y la ley obliga a la protección de los derechos del tercero y del consumidor en los casos que existan marcas inscritas que puedan conducir a una confusión o bien asociación.

Por último y en idéntico sentido con lo expuesto en el párrafo que precede, la existencia de marcas inscritas en otros países resulta irrelevante, toda vez que, debe recordarse que en el derecho marcario rige el principio de territorialidad, dado lo cual los registros otorgados en otras latitudes no pueden considerarse como antecedentes para valorar la registrabilidad en Costa Rica, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado respectivo, para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. De este modo, las marcas que se

sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes y políticas del Estado Costarricense, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas.

De conformidad con las anteriores consideraciones, ante la similitud gráfica, fonética e ideológica del signo propuesto con los inscritos; así como con los productos a distinguir; y, teniendo en consideración que el principio “telle quelle” o cláusula “tal cual es” contenida en el Convenio de París no resulta aplicable a este caso concreto, encuentra este Tribunal que no pueden admitirse los agravios del recurrente y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de **TOTAL ALIMENTOS, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:42:56 horas del 26 de octubre de 2016, la cual se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de **TOTAL ALIMENTOS, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:42:56 horas del 26 de octubre de 2016, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el



registro del signo “”. 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