



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0956-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “(DISEÑO ESPECIAL)”**

**COLOMBINA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 13215-07)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO 1432-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del nueve de noviembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro- quinientos noventa y cinco, en su condición de apoderado especial de la compañía **COLOMBINA S.A.** sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en Cali Colombia , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con veintiocho minutos y diez segundos del diez de junio del dos mil diez.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dieciocho de octubre del dos mil siete, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, representando a la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio : “(DISEÑO ESPECIAL)”



en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir : Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café, café helado, sustitutos del café, extractos sustitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de sustitutos del café, chicoria, té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té, té helado, preparaciones hechas a base de malta, cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, confitería, golosinas, caramelos, azúcar, goma de mascar, edulcorantes naturales, productos de panadería, pan, levadura, productos de pastelería, bizcochos, tartas, galletas, barquillos, postres, budines, helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes confitería helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados, yogurts helados, productos para la preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de aguay/o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yogurts helados, miel y sustituto de la miel, cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereales, cereales listos para comer, preparaciones de cereales, arroz, pastas alimenticias, tallarines, productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados, pizzas, sándwich, mezclas de pastas alimenticias y polvos para pasteles, salas de soya, ketchup, productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, condimentos, salsas para ensaladas, mayonesas, mostazas, vinagre.

**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición **Francisco Guzmán Ortiz**, representando a la empresa **COLOMBINA S.A.**



**TERCERO.** Que a las nueve horas con veintiocho minutos y diez segundos del diez de junio del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud de registro de marca.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de julio del dos mil nueve, el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de la empresa **COLOMBINA S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 6 de octubre del dos mil nueve, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca





Registro N° 188807, inscrita el 13 de abril del dos mil nueve, en clase 30 para proteger productos de galletería y pastelería, chocolatería, confitería, helados, mostaza, salsas (condimentos). (Ver folio 68 frente y vuelto).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determina que aunque las marcas en conflicto se ubican en clase 30 internacional y protegen en gran parte los mismos productos, para determinar riesgo de confusión en el caso de marras es obligado que además exista semejanza entre los signos en conflicto, los cuales tienen suficientes elementos que los distinguen , ya que lo único que comparten es la figura geométrica similar a una “V” siendo el resto de los elementos que componen al signo solicitado, características que le otorgan distintividad y permite eliminar toda posible confusión con el signo inscrito, pudiendo coexistir registralmente por cuanto poseen diferencias gráficas que hacen posible que el consumidor pueda elegir sin problema los productos de la marca que desea obtener. Por tales razones es criterio de ese Registro que la marca solicitada no se ubica en ninguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por lo cual debe rechazarse la oposición presentada.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de exposición de agravios que la resolución recurrida no percibe las obvias similitudes que existen entre las marcas en discusión, además expone que el diseño inscrito es casi idéntico al solicitado. La razón adicional que aduce el Registro de que el solicitante tiene debidamente inscrita la marca Diseño Especial N°161278 no debería reforzar la inscripción de la marca solicitada, ya que ese diseño no tiene las especiales connotaciones que tiene el signo solicitado aparte de su forma redonda, lo que hace



que contravenga lo dispuesto en el artículo 7 in fine de la indicada Ley. La lista de productos de la solicitud opuesta incluye café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café, café helado, sustitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de sustitutos del café, chocoria, te extractos de te, preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería y así sucesivamente incluyendo pizzas, sándwiches, mezclas de pasta, ketchup, salsas de soya, etc. La solicitud opuesta no puede contener este infinito listado de productos sin que en el mercado se pueda evitar confundir con su semiótica al público consumidor el cual creará que el producto identificado con la marca que se hace a base de trigo. Lo anterior aunado a la evidente similitud con el diseño especial registrado por su representada hace que esta solicitud deba ser rechazada y acogida la oposición presentada.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales (ideológicas), que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el



**cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, en el caso bajo examen las marcas contrapuestas  y  son marcas figurativas o de diseño, es decir sin ningún tipo de denominación solamente el diseño de los signos, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas en virtud de que a pesar de que ambas marcas comparten una figura geométrica similar a una “V”, lo cierto es que la impresión que producen las marcas en su conjunto es muy distinta. Es importante destacar que el signo similar a una “V” no tiene distintividad por no ser apropiable por sí sólo y el resto de los elementos del diseño si es distintivo.

Derivado de lo anterior por ser la estructura del signo meramente figurativa, no es lógico la comparación de las marcas desde el punto de vista **fonético** por cuanto no existe impacto sonoro que pueda llegar a confundir, y desde un análisis **ideológico** tampoco habría la posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad conceptual. Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro a quo en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala el criterio dado por el Registro al establecer que:



*“ ... Luego de la anterior comparación, se determinan dos premisas. La primera, que las marcas en conflicto se ubican en clase 30 internacional y protegen los mismos productos. No obstante ello, para determinar el riesgo de confusión, es necesario además, que exista semejanza entre los signos en estudio. La segunda premisa, consiste en concluir que los signos en conflicto posee suficientes elementos que los distinguen, ya que lo único que comparten es la figura geométrica similar una “V” siendo el resto de los elementos que componen al signo solicitado, a saber la figura circular verde, así como las hojas amarillas, aspectos que le otorgan distintividad y permite eliminar toda posible confusión con el signo inscrito. Por lo cual, resulta evidente que pueden coexistir registralmente ya que poseen suficientes diferencias gráficas, que hacen posible que el consumidor puede elegir con suma facilidad los productos de la marca que desea adquirir ...”*

Estima este Tribunal que el signo solicitado no contraviene las prohibiciones estipuladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, por lo cual no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **COLOMBINA S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial las nueve horas con veintiocho minutos y diez segundos del diez de junio del dos mil diez, la cual se confirma.

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29



del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **COLOMBINA S.A**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial las nueve horas con veintiocho minutos y diez segundos del diez de junio del dos mil diez, la cual se confirma. 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*