

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0988-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo (diseño de vaca)

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5234-07)

Marcas y otros signos

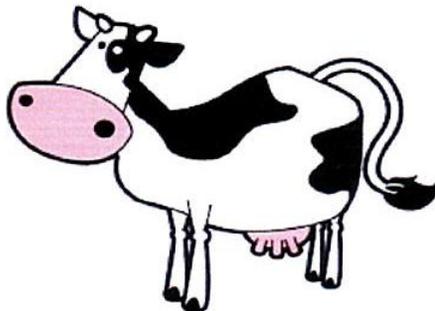
VOTO N° 164-2010

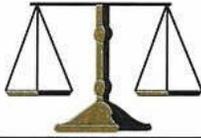
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinte minutos del quince de febrero de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres-quinientos ochenta y seis, en su calidad de apoderado especial de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:57:37 horas del 9 de junio de 2009.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de mayo de 2007, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en representación de la empresa Sigma Alimentos S.A. de C.V., solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo





en clase 29 para distinguir quesos, cremas (producto lácteo) y leches.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de noviembre de 2007, el Ingeniero Jorge Pattoni Sáenz, en representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

III.- Que mediante resolución dictada a las 08:57:37 horas del 9 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

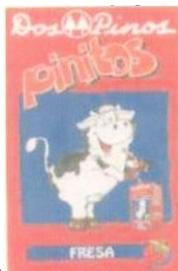
IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de julio de 2009, la representación de la Cooperativa opositora interpuso recurso de apelación en su contra.

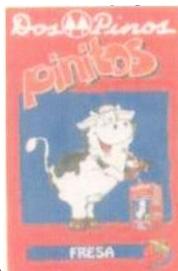
V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

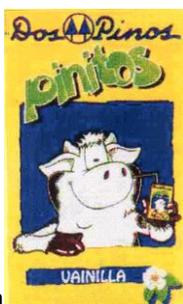
Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

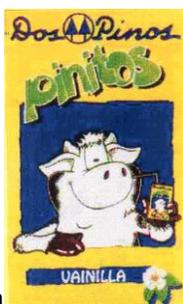
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro en Costa Rica de los siguientes signos distintivos, todos inscritos a nombre de Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.:

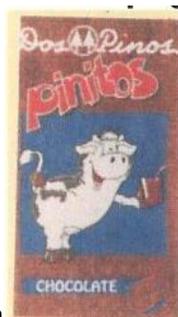


- 1- Señal de propaganda , clase 50, registro N° 1200, para promocionar todo tipo de productos lácteos y bebidas no alcohólicas. (Ver folios 55 a 56).

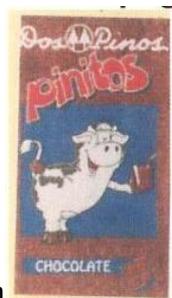


- 2- Señal de propaganda , clase 50, registro N° 1183, para promocionar todo tipo de productos lácteos y bebidas no alcohólicas. (Ver folios 61 a 62).



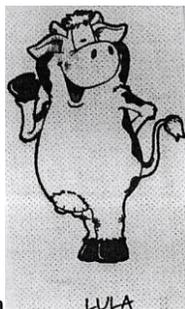
- 3- Señal de propaganda , clase 50, registro N° 1188, para promocionar todo tipo de productos lácteos y bebidas no alcohólicas. (Ver folios 57 a 58).

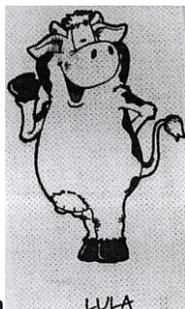


- 4- Señal de propaganda , clase 50, registro N° 1189, para promocionar todo tipo de productos lácteos y bebidas no alcohólicas. (Ver folios 59 a 60).

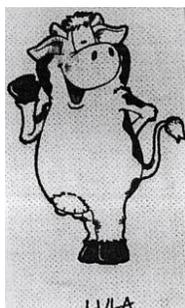


- 5- Marca de fábrica , clase 5, registro N° 117630, vigente hasta el 1 de diciembre de 2009, para distinguir alimentos para niños, ancianos y enfermos. (Ver folios 49 a 50).



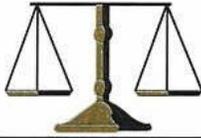
- 6- Marca de fábrica , clase 29, registro N° 117243, vigente hasta el 9 de noviembre de 2009, para distinguir leche y productos lácteos. (Ver folios 51 a 52).



- 7- Marca de fábrica , clase 30, registro N° 117244, vigente hasta el 9 de noviembre de 2009, para distinguir helados. (Ver folios 53 a 54).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que si bien existe similitud ideológica entre el signo solicitado y los signos inscritos, las diferencias a nivel de diseño y la parte denominativa crean la suficiente diferencia como para que puedan coexistir, amén de que no fue probada la notoriedad alegada. Por su



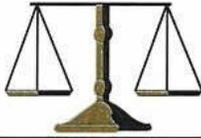
parte, la Cooperativa apelante argumenta que la vaca que se pretende registrar se parece a la vaca inscrita en sus marcas, que el consumidor al verla podría confundirse en cuanto al origen empresarial, que se ha realizado una fuerte inversión en darle fama a la vaca de su diseño, fama que es pública y notoria.

CUARTO. APTITUD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. De acuerdo a lo indicado en el considerando primero de esta resolución, este Tribunal entiende que la empresa oponente ha constituido en Costa Rica una familia de signos distintivos cuyo elemento central es la figura de una vaca con características antropomorfas. Siendo que tanto las marcas registradas como el signo solicitado contienen elementos figurativos, procedemos a citar al autor Carlos Fernández-Nóvoa, quien nos da una luz sobre la forma en que se debe de realizar la comparación entre este tipo de signos:

“Como ya sabemos, el rasgo característico de una marca figurativa estriba en que la misma no sólo suscita en la mente del público una imagen, sino que al mismo tiempo evoca el concepto u objeto del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca. De aquí se sigue que la comparación de las marcas figurativas debe realizarse desde una doble perspectiva: tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Porque es indudable que tratándose de marcas figurativas, el riesgo de confusión entre las mismas puede basarse bien en la identidad o semejanza gráfica de los signos, o bien en la identidad o semejanza de los conceptos evocados por tales signos.” (Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2da edición, 2004, p. 324).

Criterio respaldado en el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, en artículo 24 inciso a), que conmina a la comparación gráfica, fonética e ideológica.

Así, tenemos que a nivel gráfico, tanto los signos inscritos como el solicitado contienen el dibujo

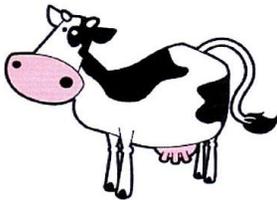


de una vaca caricaturizada, incluyendo los signos inscritos además elementos denominativos que identifican a la compañía productora y al tipo de producto. A nivel ideológico, vemos como tanto en el caso de los signos inscritos y como en el solicitado se utiliza la figura de una vaca caricaturizada para relacionarla a productos lácteos de varias índoles.

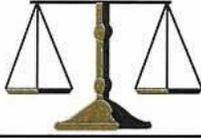
“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor (...)” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 293**).

Entonces, permitir el registro solicitado resultaría en la posibilidad de que el consumidor promedio se vea confundido en cuanto a las características o el origen empresarial del producto consumido, debiéndose denegar éste a favor de los signos previamente inscritos, algunos de los cuales, si bien al momento del dictado de la presente resolución se encuentra vencidos, están dentro del plazo de gracia para su renovación concedido por el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto



no puede ser inscrito como marca de fábrica y comercio según lo solicitado por derechos previos de terceros, así, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., revocándose en este acto la resolución venida en alzada para en su lugar declarar con lugar la oposición y denegar la solicitud de registro planteada.



SEXTO. 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 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla representando a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y siete minutos, treinta y siete segundos del nueve de junio de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para en su lugar declarar con lugar la oposición y denegar la solicitud de registro planteada. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36