



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0087-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MAGIA VERDE”

Societé Des Produits Nestle S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2170-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 222-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su calidad de apoderado especial de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución número 8461 dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del dos de noviembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de marzo del dos mil cinco, el señor Ricardo Amador Céspedes, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Curridabat, cédula de identidad uno-ciento cuarenta y cuatro-ochocientos setenta y nueve, en su concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa ALINTER, S. A., cédula jurídica tres-



ciento uno-trescientos quince mil novecientos veinticuatro, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MAGIA VERDE**” en clase 29 de nomenclatura internacional, para proteger y distinguir carne, pescado en su variedad de atún enlatado, sardinas, aves y caza; extractos de carnes, aceites y grasas comestibles, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, conservas, encurtidos.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre del dos mil seis, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación dicha, establece formal oposición contra la solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “**MAGIA VERDE**” en clase 29 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor Ricardo Amador Céspedes, en su calidad de representante de la empresa Alinter, S.A..

TERCERO: Que mediante resolución número 8461 dictada a las catorce horas del dos de noviembre de dos mil siete, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa SOCIETES DES PRODUITS NESTLÉ S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “**MAGIA VERDE**” presentada por la empresa Alinter, S. A., y acoger esta última.

CUARTO: Que en fecha diez de enero de dos mil ocho, el señor Víctor Vargas Valenzuela interpuso recurso de apelación, que es admitido mediante resolución de las trece horas cuarenta minutos del ocho de febrero de dos mil ocho por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil ocho, presenta los agravios de su representada ante el Tribunal.

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

Redacta la Juez Soto Arias; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que el señor Ricardo Amador Céspedes, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Curridabat, cédula de identidad número uno- ciento cuarenta y cuatro-ochocientos setenta y nueve, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Alinter, S.A., cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-trescientos quince mil novecientos veinticuatro (folio 2 y 38).

2- Que el señor Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, es Apoderado Especial de la empresa Sociéte des Produits Nestlé, S. A. (folios 17 al 19).

3- Que bajo el acta N° 32807 de 12 de enero de 1966 y vigente hasta el 12 de enero de 2011, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, la marca “**MAGGI**” propiedad de Sociéte des Produits Nestlé S.A., en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, legumbres en conserva, secas o cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos (folio 66).

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Se tiene como “Hecho No Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **Único:** Que el



señor Víctor Vargas Valenzuela, apoderado Especial de la empresa Soci  t   des Produits Nestl  , S. A., probara la notoriedad de la marca "MAGGI". (No existe prueba en el expediente que as   lo demuestre).

TERCERO: AN  LISIS DEL FONDO. DELIMITACI  N DEL PROBLEMA. El representante de la empresa Alinter, S. A., solicit   la inscripci  n de la marca de f  brica y comercio "**MAGIA VERDE**", en clase veintinueve de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir carne, pescado en su variedad de at  n enlatado, sardinas, aves y caza; extractos de carnes, aceites y grasas comestibles, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos l  cteos, conservas, encurtidos. Habi  ndose dado curso a esa solicitud, el apoderado de la empresa Soci  t   des Produits Nestl   S.A. formul  , dentro del plazo de ley, oposici  n al registro de la citada marca, alegando, que   sta presenta similitud gr  fica, fon  tica e ideol  gica con la marca de f  brica "**MAGGI**" de su patrocinada, lo que provoca una diluci  n del poder distintivo de la marca indicada, as   como el riesgo de confusi  n en el consumidor y por ende la posibilidad de desviaci  n de clientela en perjuicio de su representada.

Por su parte, la Subdirecci  n del Registro de la Propiedad Industrial consider   que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado "**MAGIA VERDE**" y el signo inscrito "**MAGGI**", no se da similitud gr  fica, fon  tica, ni ideol  gica, que pueda inducir a error o confusi  n entre los consumidores, toda vez que poseen elementos diferenciadores que les permiten coexistir registralmente, por lo que declar   sin lugar la oposici  n presentada.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSI  N. Para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o m  s signos, se muestran similitudes gr  ficas, fon  ticas o conceptuales, que hace surgir el riesgo de confusi  n entre ellos,



sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto cabe mencionar que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p. ej., CASA y Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Por lo anterior, podríamos decir, que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan a significar conceptualmente la misma cosa.

En consecuencia de lo señalado, es de importancia indicar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa óptica, se determina, que el cotejo marcario se integra 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.

Confrontada la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo establece el inciso a) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, no



observa este Tribunal que se produzca infracción alguna, ni la similitud gráfica, fonética o ideológica señalada por la empresa apelante.

La marca **“MAGIA VERDE”** solicitada y la marca **“MAGGI”** inscrita son diferentes entre sí, no hay riesgo de confusión y no se advierte ningún tipo de similitud que sea motivo para impedir la inscripción pretendida, siendo, que desde el punto de vista fonético, la pronunciación de las sílabas, vocales y consonantes, son diferentes, así como su grafía.

La comparación desde un punto de vista ideológico representa un elemento relevante, aspecto que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre los signos marcarios, esa semejanza, se presenta cuando al cotejar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que los consumidores puedan distinguir entre ellas, situación que no se da en el caso bajo examen pues la marca defendida por la empresa oponente, no tiene una traducción conceptual en idioma español, además, como se indicó anteriormente, ambas denominaciones son diferentes desde el aspecto fonético y gramatical, de ahí, que este Tribunal no comparte lo expresado por el apelante, cuando señala: *“Por lo tanto permitir un registro como el de “MAGIA VERDE” en clase 29 de la Nomenclatura internacional ,(sic) viene a INCIDIR DIRECTAMENTE sobre los intereses de mi representada, pues el público consumidor la relacionará directamente con la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., pues es aquí donde se configuran los supuestos de la dilución marcaria, y de la cual el Registro de la Propiedad Industrial no ha hecho la debida aplicación de esta regla, para proteger marcas como “MAGGI” en clase 29”,* y en cuanto a la dilución que alega el apelante es “concepto marcario que se ha dejado de lado”, según se desprende del expediente la misma no fue objeto de pronunciamiento por parte del Registro por cuanto no fue un hecho debatido en dicha Instancia, y al respecto este Tribunal considera, con fundamento en todos los argumentos ya indicados, que la misma no se presenta en este caso particular.



Merece señalar que el tratadista Carlos Fernández Nóvoa citando, en su obra “Tratado sobre Derecho de Marcas”, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo español de 12 de mayo de 1994 transcribió: *“La sentencia apelada, en efecto, llega a la conclusión de que no se produce la prohibición contenida en el art. 124.1 del Estatuto y no existe peligro de confusión en el mercado, dado que ente ambas marcas existen diferencias fundamentales derivadas de que la solicitante es un sustantivo con significado propio MAGIA calificado con un adjetivo referido a un color “verde”, mientras que la oponente es una denominación de pura fantasía(MAGGI) que no tiene significación alguna.”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, **Tratado Sobre Derecho de Marcas. Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., Madrid, Barcelona, 2004, p.296**)

En cuanto al cotejo gráfico, las marcas controvertidas son visualmente diferentes, no tienen coincidencia en el número de sílabas, consonantes y vocales, la marca “**MAGIA VERDE**” solicitada está conformada por dos palabras y la inscrita “**MAGGI**” por una sola, de tal forma, que no existe similitud en la denominación de las marcas enfrentadas, y por ende no se considera que exista probabilidad de confusión en el mercado. Cabe destacar, que para que exista riesgo de confusión, debe existir identidad o semejanza, en la denominación o en los productos distinguidos, o en ambos, conforme lo establece el inciso a) del numeral 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que gráficamente las marcas son distintas, si bien, en cuanto a los productos las marcas enfrentadas protegen productos de la misma clase 29, tal situación no conlleva a un riesgo de confusión precisamente porque los signos son diferentes.

La prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.



Por consiguiente, considera este Tribunal, que lleva razón el Registro a quo, al declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., en razón de que el signo propuesto como marca "**MAGIA VERDE**" goza de distintividad intrínseca y extrínseca y posee elementos diferenciadores en sus elementos conceptuales, gráficos y fonéticos con respecto a la marca inscrita "**MAGGI**" que les permiten coexistir registralmente y por ende conceder el registro solicitado.

QUINTO: LO QUE DEBE RESOLVERSE: Al determinar esta Instancia que efectivamente las marcas enfrentadas pueden coexistir y que la solicitada no contraviene el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Société des Produits Nestlé S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del dos de noviembre del dos mil siete, la que debe confirmarse.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa Société des Produits Nestlé S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas del dos de noviembre de dos mil siete, la



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la Inscripción de la marca

-TNR. 00.4255