



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0840-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo MERENDINA FLIP (diseño)**

**Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1743-2012)**

**Marcas y otros signos**

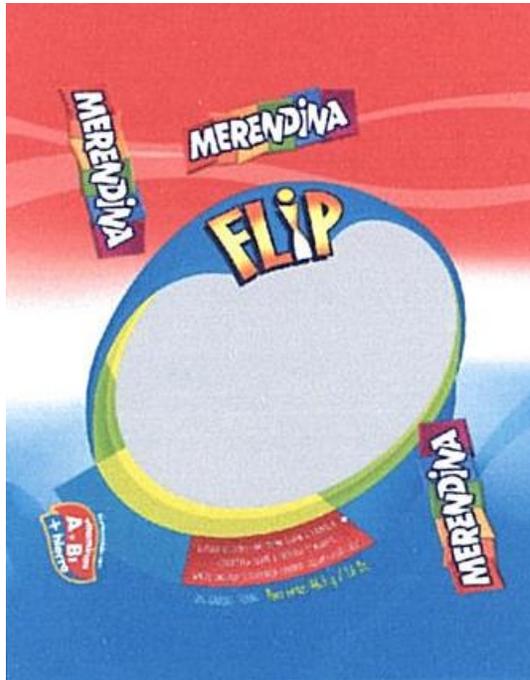
***VOTO N° 0240-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del once de marzo de dos mil trece

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano, mayor, casada, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y siete-cero quinientos cincuenta, en su condición de apoderada especial de la empresa Compañía de Galletas Pozuelo DCR Sociedad Anónima, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, cuarenta y tres segundos del ocho de mayo de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, la Licenciada Oreamuno Montano, representando a la empresa Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir en clase 30 queque relleno con crema sabor a vainilla recubierto con cobertura de sabor a chocolate blanco.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las diez horas, diecisiete minutos, cuarenta y tres segundos del ocho de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que en fecha veintisiete de julio de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano; y**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de influencia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Compañía de Galletas Noel S.A., la marca de fábrica MERENDINA, bajo el registro N° 84029, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el veinticuatro de setiembre de dos mil trece, para distinguir harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pasteles, tallarines, espaguetis, lasaña, ravioles, galletas, arrollados y confites (folio 33).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado por ser trasgredir un derecho de terceros. Por su parte, la representación de la sociedad recurrente alegó la existencia de una carta de consentimiento y que ambas empresas forman parte de un mismo grupo empresarial.

**CUARTO. SOBRE LA CARTA DE CONSENTIMIENTO.** La representación de la sociedad apelante basa sus alegatos en el consentimiento que por medio del documento visible a folios 7 y 8 del expediente, diera la empresa Compañía de Galletas Noel S.A. para permitir el registro en Costa Rica. Sobre este punto, este Tribunal ha reiterado que a pesar de que las partes puedan permitir la coexistencia, de darse posibilidad de confusión al público consumidor, este acuerdo será irrelevante y procede el rechazo de la marca solicitada frente a las marcas inscritas, ello significa que, a pesar de la existencia de una carta de consentimiento,

como lo hace ver el apelante en el escrito de expresión de agravios, no constituye un elemento que deba ser tomado en cuenta por este Tribunal, a efecto, de revocar lo resuelto por el Registro **a quo**, ya que en el caso concreto existe un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, ello, como consecuencia de lo que se expondrá a continuación:

La carta de consentimiento es una figura no regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Nótese que en lo referente al tema del registro de los signos distintivos, no solamente debe la Administración proteger los intereses de los titulares registrales, sino que este aspecto se complementa con el deber de prever una posible afectación al consumidor, todo de conformidad con lo prescrito por el artículo 1 de la Ley de Marcas, que indica en su párrafo primero:

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.” (subrayado nuestro).

Si bien en el mercado pueden coexistir marcas confundibles sobre las cuales sus titulares no ejerzan su derecho de exclusión por haberlo así acordado o por cualquier otra situación, dicha coexistencia no puede verse reflejada en el Registro de la Propiedad Industrial, a dónde se registrarán tan solo signos que sean distintivos y no se presten para que el consumidor pueda confundirse y ver así afectada su capacidad volitiva para escoger el producto o servicio que desea y/o necesita.

De acuerdo a lo anterior, tenemos, que la posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra reglado por disposición de Ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo para no aplicar la normativa como sucede en el caso que nos ocupa, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público, a saber, Registro de la Propiedad Industrial y Tribunal Registral Administrativo, realizar la calificación de las

solicitudes en aras de asegurar la protección al consumidor y sus intereses, y la constitución de un registro con signos que permitan a éste distinguir fácilmente los distintos productos y sus oferentes. La carta de consentimiento que consta a folios 7 y 8 del expediente podrá tener validez en otros países cuyos sistemas jurídicos acepten el tipo de acuerdos allí contenidos, pero en Costa Rica su objeto resulta contrario a la Ley, lo cual hace que resulte ineficaz, amén que el consentimiento dado por la empresa Compañía de Galletas Noel S.A.S., respecto de su marca inscrita en Costa Rica, cae en el supuesto establecido en el numeral 18 del Código Civil de Costa Rica, que dispone:

“La exclusión voluntaria de la Ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidos cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudicarse a terceros.”.

Los Votos 410-2009, 975-2009 y 1174-2009, entre otros de este Tribunal, han venido reiterando que las denominadas cartas de consentimiento por sí solas no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y por consiguiente, los asuntos que entre sociedades se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas consensuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de calificación no es un acto del que las partes puedan dispensar libremente, y más bien es un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al principio de legalidad y al marco de calificación que lo rige.

Conforme lo expuesto, teniendo claro que la carta de consentimiento no se encuentra contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y en el contexto en que se da no se evita un riesgo de confusión al consumidor, lo procedente es cotejar el signo solicitado con la marca previamente inscrita, y asegurar la protección al consumidor dada por Ley.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
<p><b>MERENDINA</b></p>	
Productos	Productos
<p>Clase 30: harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pasteles, tallarines, espaguetis, lasaña, ravioles, galletas, arrollados y confites</p>	<p>Clase 30: queque relleno con crema sabor a vainilla recubierto con cobertura de sabor a chocolate blanco</p>

Tenemos que el elemento central en los signos cotejados lo es la palabra MERENDINA, por lo que respecto de ella hay identidad gráfica y fonética, además ideológicamente conllevan a la idea de “merienda”, sin que el diseño que acompaña al signo solicitado cree diferenciación suficiente como para que el consumidor pueda aprehender de él una diversidad de orígenes empresariales, sino que colegirá se trata de uno mismo por utilizar ambos idéntica palabra.

El grado de similitud apuntado no fue objetado por la apelante, sino que su alegato se centró en la posibilidad de coexistencia registral según la carta de consentimiento aportada, la cual,

como ya se indicó, no puede ser acogida por la Administración. Todo lo cual impone declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución venida en alzada

**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, N° 8039, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Adriana Oreamuno Montano en representación de la empresa Compañía de Galletas Pozuelo DCR S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, diecisiete minutos, cuarenta y tres segundos del ocho de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción



como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*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***