



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0803-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “FIESTA SALUDABLE”

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 3057-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 450-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de mayo de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Marvin Céspedes Méndez**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-531-965, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del trece de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de abril de 2013, el **Licenciado Marvin Céspedes Méndez**, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“FIESTA SALUDABLE”** en **Clase 31** de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: *“Alimentos y sustancias alimenticias para los animales y mascotas, incluyendo botanas, hamburguesas, bocadillos, bocaditos, tocino y tiras de carne, pollo, conejo y res”*.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del trece de junio de dos mil trece, rechazó de plano el registro solicitado.

TERCERO. El **Licenciado Marvin Céspedes Méndez** en la condición dicha interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enumera como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 18 de enero de 2013 y vigente hasta el 18 de enero de 2023, a nombre de RUBI IMPORTING AND EXPORTING, SOCIEDAD ANÓNIMA, la marca de fábrica y comercio **“FIESTA”** con Registro No. **224561**, en **Clase 31** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir *“Productos agrícolas, hortícolas y forestales y granos no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y vegetales frescos, semillas, plantas y flores naturales, productos alimenticios para animales, malta, frijoles frescos y frijoles en grano”* (ver folio 63).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra



hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial deniega el signo solicitado, ya que una vez realizado el cotejo con la marca inscrita a favor de la empresa RUBI IMPORTING AND EXPORTING, SOCIEDAD ANÓNIMA, se determina que es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto contiene la denominación preponderante del signo registrado, busca proteger los mismos productos y va destinada al mismo tipo de consumidor. Que del estudio integral de las marcas se comprueba similitud de identidad, lo cual puede causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Por ello no puede ser admitido su registro con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24, inciso c) de su Reglamento.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que el examen del signo **“FIESTA SALUDABLE”** que realizó el Registro es muy ligero, ya que éste es claramente distinguible respecto del inscrito “FIESTA”, por cuanto de su análisis global se verifica que en el solicitado hay otro elemento, que en conjunto lo hacen distintivo en su totalidad. Afirma el apelante que es casi imposible determinar la conexión competitiva respecto de los canales de comercialización de ambas marcas, así como la posibilidad de confusión porque la inscrita protege una lista muy amplia de productos, mientras que la solicitada es para otros muy específicos. Agrega que en oficinas de marcas de otras jurisdicciones, con procesos de calificación más rigurosos, tal como la Oficina de Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y de España, existe un sinnúmero de marcas registradas que incluyen el término “fiesta”. Asimismo, indica el recurrente, en nuestro país se encuentran registradas otras marcas con esta palabra, en clases intrínsecamente relacionadas con la clase 31. Manifiesta que la palabra “saludable” no puede tratarse como un descriptivo del producto, porque no se está hablando del producto sino de la fiesta. Por ello, es claro que en este caso no se está haciendo un análisis en conjunto de todos los elementos que componen la marca, por el



contrario, se hizo un cotejo incorrecto de la misma, dejando de lado las diferencias desde el punto de vista gráfico e ideológico. Por las razones expuestas, el recurrente solicita revocar la resolución que apela y se autorice continuar con el trámite de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según su origen. Asimismo, se puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, quienes tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N° 7978, 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, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

En concordancia con lo anterior, en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas se establecen las reglas para calificar la semejanza de los signos sometidos a cotejo marcario, entre ellas y de interés para el presente asunto, el inciso c) dispone que: *“c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos...”*

En el caso concreto, la marca solicitada **“FIESTA SALUDABLE”** se compone de dos palabras, siendo que al analizarlas en su conjunto se determina que la preponderante y distintiva es



“FIESTA”, la cual ya se encuentra inscrita como marca a nombre de otro titular y en la misma clase 31.

De lo anterior, resulta claro que la similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca inscrita con la solicitada provoca un riesgo de confusión en el consumidor medio, quien podría creer que se trata del mismo signo y de la misma empresa, sea Rubi Importing and Exporting, S. A., ya que además protegen productos similares, de lo cual deriva también que pueden concurrir en los mismos canales de distribución y comercialización.

Respecto de su otro término, debemos recordar que la palabra “*saludable*”, según el Diccionario de la Real Academia Española, es un adjetivo que significa: “*adj. Que sirve para conservar o restablecer la salud corporal*”. Por ello, considera este Tribunal que la palabra “SALUDABLE”, no le otorga ninguna distintividad a la marca pretendida y por tanto el consumidor no podría diferenciar con mediana claridad que se trata de otra empresa, diferente a la titular de la ya registrada. Por esta razón, al calificar la palabra “fiesta”, pierde la distintividad requerida en todo signo marcario, prevaleciendo como ya se indicó la palabra “fiesta”, dentro del conjunto marcario solicitado, siendo que su registro sería contrario a la protección que ofrece el sistema marcario, el cual consiste en conceder un derecho de exclusiva al signo debida y previamente inscrito.

Recuerde además el apelante que en el estudio de la solicitud de signos marcarios, tanto la Autoridad Registral como este Órgano de Alzada, deben basarse exclusivamente en los autos que consten dentro del expediente, por cuanto los motivos que permitieron el registro en otras latitudes resultan totalmente ajenos.

Por lo expuesto, no lleva razón el apelante en sus agravios, ya que del análisis integral que se realiza de la marca solicitada, se determina que no es susceptible de registración por razones extrínsecas, porque puede provocar un inminente riesgo de confusión y asociación empresarial con la marca ya inscrita, dado lo cual no es posible su coexistencia registral por violentar lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Marvin Céspedes Méndez** en representación de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del trece de junio de dos mil trece, la cual se confirma.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 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 el **Licenciado Marvin Céspedes Méndez** en representación de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veintiocho minutos, veinticuatro segundos del trece de junio de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**FIESTA SALUDABLE**” solicitado por la apelante. 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.-**

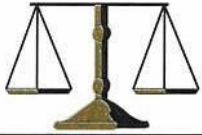
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel 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 TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33