



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0716-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “JUNIOR”

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1724-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 469-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cinco minutos del dos de mayo de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Société des Produits Nestlé S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Vevey 1800, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con catorce minutos y diecisiete segundos del diecinueve de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de febrero de 2010, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca “**JUNIOR (DISEÑO)**”, en **clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*alimentos dietéticos y substancias para uso médico y clínico, todo para niños; alimentos y substancias alimenticias para bebés y niños; colados para consumo infantil, fórmulas infantiles*”.



SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre de 2010, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, alegando la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca propuesta y la marca “**JUNIOR DOS PINOS**”, propiedad de su patrocinada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cinco minutos del veinticinco de julio de dos mil siete, en lo que interesa la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: *“**POR TANTO** / (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**JUNIOR (DISEÑO)**” en clase 05 internacional, presentado por el apoderado de **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A.**, el cual se deniega. (...). **NOTIFÍQUESE** (...)”.*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 2011, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, interpuso recurso de apelación, expresando agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**JUNIOR DOS PINOS**”, bajo el registro número **88877**, propiedad de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, para proteger y distinguir en la **Clase 05** del nomenclátor internacional: “*alimentos dietéticos y alimentos para niños y enfermos*”. (ver folios 74 y 75).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Concuera este Tribunal con el **a quo**, en que no se advierten hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. El representante de la empresa **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**JUNIOR**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional, solicitud a la que se opuso el representante de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, por cuanto se encuentra inscrita a nombre de ésta la marca de fábrica “**JUNIOR**”, con el registro número **88877**, distinguiendo y protegiendo productos afines a los productos que serían distinguidos y protegidos por la marca solicitada, por lo que la similitud gráfica, fonética e ideológica entre uno y otro signo implicaría un riesgo de confusión para el público consumidor. Como en la resolución venida en alzada el Registro de la Propiedad Industrial acogió la oposición y denegó la inscripción propuesta por considerar que se advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, además de ser productos que se comercializan en los mismos canales del mercado, el solicitante apeló, alegando que no existe similitud tal que pueda crearse un riesgo de confusión y que el análisis de similitud es hecho con base en un término genérico y por lo tanto no debió tomarse en cuenta al momento de realizar la comparación de los signos;



concluye que la oposición presentada por la empresa Dos Pinos en contra de su solicitud de marca carece de fundamento legal ya que se basa sobre el término “junior” que es un término que por un lado no es apropiable como marca y que por otro lado se trata de un término que requieren los comerciantes y fabricantes para designar el tipo de producto que están fabricando, en este caso productos para jóvenes, niños o bebés, recalcando que la marca solicitada es perfectamente inscribible toda vez que no se hace reserva sobre el término “junior” y los productos se encuentran limitados a productos destinados a bebés y niños; y finalmente, aún en el caso que se aceptara que la empresa Dos Pinos goza de un derecho exclusivo sobre la denominación JUNIOR, lo cierto es que entre la marca “JUNIOR (DISEÑO)” y la marca “DOS PINOS JUNIOR” no existe similitud tal que el consumidor las pueda distinguir entre sí.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.

Corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, en este caso:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
“JUNIOR”	“JUNIOR DOS PINOS”
PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PROTEGE Y DISTINGUE:
En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“alimentos dietéticos y substancias para uso médico y clínico, todo para niños; alimentos y substancias alimenticias para bebés y niños; colados para consumo infantil, fórmulas infantiles”</i>	En clase 5 de la Nomenclatura Internacional: <i>“alimentos dietéticos y alimentos para niños y enfermos”</i>

... con el propósito de esclarecer la existencia de alguna similitud, o no, entre tales signos, para determinar la eventual posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero



de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

En el presente caso, debe concluirse preliminarmente que la marca propuesta es una marca mixta, por estar conformada por una parte denominativa y una parte figurativa y la marca inscrita es meramente **denominativa**, es decir, conformada tan sólo por palabras, en el caso concreto la marca solicitada por una sola palabra, sea “**JUNIOR**”, mientras que la marca inscrita por tres palabras separadas, sea “**JUNIOR DOS PINOS**”.

Así, desde un punto de vista **gráfico**, se tiene que la marca solicitada “**JUNIOR**”, y la marca inscrita propiedad del oponente “**JUNIOR DOS PINOS**”, tienen una gran similitud, pues resulta claro que el factor predominante de la primera es “**JUNIOR**” (será el que recuerde el consumidor con mayor facilidad y claridad), encontrándose inserta además dentro de la marca inscrita.

Así las cosas, entre “**JUNIOR**” y “**JUNIOR DOS PINOS**”, hay una gran similitud gráfica; razón por la que se generaría riesgo de confusión en el consumidor, pues por tratarse los productos protegidos de los comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura internacional, los cuales son algunos idénticos y otros directamente relacionados, podría creerse que tienen el mismo origen empresarial y que unos son una variedad de los otros. Derivado de lo anterior, desde un punto de vista **fonético**, por la estructura y orden que presentan en su término coincidente “**JUNIOR**”, ambas marcas se pronuncian de manera idéntica.

Finalmente, desde un punto de vista **ideológico**, al compartir las marcas la palabra “**JUNIOR**” se puede decir que presentan cierta similitud conceptual, sobre todo si se toma en cuenta que dicha palabra evoca la idea de joven o niño.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada,



entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos idénticos, relacionados y vinculados de manera directa con los productos que protege y distingue la marca inscrita, lo que no puede ser permitido por este Órgano de alzada.

Por otra parte, en cuanto a la defensa principal de sus agravios, esgrimida por el apelante, referida a que no se hace reserva del término “JUNIOR”, no puede tener eco en la presente resolución. Ya por el Voto No. 550-2011 dictado por este Tribunal a las diez horas quince minutos del cinco de octubre de dos mil once, se aclaró que:

*“(…) La costumbre de hacer una indicación acerca de sobre cuáles elementos no se hace reserva dentro del signo solicitado proviene de una deformación de lo que en su momento establecía el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 83 inciso g), que hablaba de las reservas realizadas por el solicitante acerca de aspectos sobre el tamaño, color o combinación de ellos, diseño u otras características, de allí los solicitantes coligieron, **contrario sensu**, que al indicarse que sobre un elemento no se hace reserva, éste puede formar parte del signo. (…)”*

Entonces, la simple indicación que haga el solicitante de no hacer reserva de un elemento concreto existente dentro del conjunto sometido a la calificación registral, no tiene la virtud de sustraer tal elemento de la actividad del Registrador. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos



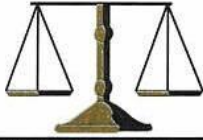
que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca. En el presente asunto, los productos propuestos poseen en común su naturaleza de alimentos dietéticos y nutricionales para niños. Así, y aunque el apelante se esfuerce en su argumento de suprimir el elemento “JUNIOR” del conjunto presentado, el consumidor lo apreciará como parte del signo, además de resultar un término que resulta ser transparente para un amplio sector del público consumidor, por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas para el público consumidor, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse ya inscrita la marca de fábrica “**JUNIOR DOS PINOS**” para productos idénticos, similares y relacionado directamente, este Tribunal concuerda con el Registro **a quo** en acoger la oposición interpuesta por el representante de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, y denegar la solicitud de registro presentada por el representante de la empresa **Société des Produits Nestlé S.A.**, de la marca “**JUNIOR (DISEÑO)**”, en **Clase 05** de la clasificación internacional.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial 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 quince horas con catorce minutos y diecisiete segundos del diecinueve de mayo de dos mil once, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.