

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0274-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de marca “M” DISEÑO

UNILEVER N. V., Apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de origen 4103-06)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

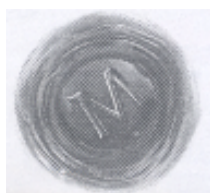
VOTO No 494-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho, ochocientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la sociedad denominada “**UNILEVER N.V.**”, entidad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, entidad domiciliada en Weena 455,3013 Al Rotterdam, Holanda, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil seis, el licenciado Luis Pal Hegedus de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



para proteger y distinguir cacao, pastelería, confitería y postres; helados comestibles, helados de agua, confitería helada, helados, preparaciones para hacer los productos anteriores, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día veintisiete de abril de dos mil siete, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad 1-532-390, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**M**” **DISEÑO**, en clases 30.

TERCERO. Que la solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la oposición interpuesta y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho, dispuso: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley(...)se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad MARS INCORPORATED, contra la solicitud de inscripción de la marca “M”(DISEÑO) en clase 30 internacional, presentada por UNILEVER N. V. la cual se deniega. (...). NOTIFÍQUESE**”.

CUARTO. Que el Licenciado Luis Pal Hegedus, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal, por mayoría, enlista con tal carácter el siguiente: Que la marca



propiedad de MARS INCORPORATED, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, según acta N° 76699 desde el 9 de agosto de 1991 vigente hasta el 9 de agosto de 2011, en clase 30 (ver folio 55 al 56).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición planteada por la empresa Mars Incorporated y denegó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “M” diseño, en clase 30, fundamentado en el artículo 8°, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto consideró que entre el signo solicitado y la marca de fábrica y de comercio “M” diseño, inscrita a favor de la oponente, existe similitud gráfica y protegen los mismos productos lo cual genera un riesgo de confusión en el público consumidor.

Por su parte, la sociedad recurrente estima que el análisis de la similitud debe girar en torno a los componentes gráficos adicionales de cada marca, por la mínima capacidad distintiva que poseen las marcas pues su componente denominativo consiste en una única letra. Señala, además, que la marca solicitada posee elementos que la distinguen de la inscrita, consiste en

una letra “M” mayúscula escrita en una tipografía diferente a la inscrita que está en minúscula en una tipografía particular dentro de un aro, que en cambio la marca solicitada se ubica sobre un fondo líquido e incorpora una forma triangular un pico en su extremo superior izquierdo, que su diseño contiene reflejos y sombras que buscan reproducir un relieve a diferencia del signo registrado el cual es plano y uniforme. Concluyendo, que no habrá riesgo de confusión puesto que los signos se presentan de forma diferentes y que por la naturaleza de las marcas los consumidores las distinguirán en la impresión gráfica.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado lo anterior, la mayoría de este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de fábrica y comercio solicitada “**M**” **DISEÑO** guarda semejanza gráfica con la marca inscrita “**m**” **diseño**, propiedad de Mars, Incorporated, siendo que conforme a la ley no es registrable una marca cuando sea semejante a otra ya inscrita y los productos que una y otra distingan sean también similares. Esa similitud que se advierte entre el signo solicitado y la marca inscrita, impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos similares a los identificados por la marca que se encuentra inscrita con anterioridad.

Así, analizados en forma global y conjunta ambos signos marcarios, puede precisarse que el signo “**M DISEÑO**”, inserto en el resultando primero, que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, gráficamente ambos signos presentan identidad pues es la misma letra la que se representa una en minúscula y la otra en mayúscula, en tipografías distintas pero que no desvirtúan el factor llamativo al consumidor. En lo relativo a los diseños, éstos tampoco otorgan una distinción a los signos cotejados, pues aunque al diseño del signo solicitado se le dote de reflejos y sombras que buscan reproducir un relieve y el del signo registrado sea plano y uniforme, se sigue evocando a la figura de un círculo, es

decir la letra M dentro de un círculo. La semejanza de elementos, aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional y son de naturaleza similares; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

En el caso de autos, al tratarse del mismo tipo de productos, existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, lo que también podría provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común.

QUINTO. Al respecto, del artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deduce que éste niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*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*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. En este sentido, la doctrina señala que “ *Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.* ” (LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288)

SEXTO: Asimismo, de conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños. Ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos (artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas citada. Además, es importante considerar el inciso e) del citado artículo 24, que establece que para que exista la probabilidad de confusión, además de la semejanza entre signos requiere que los productos que identifican las marcas sean de la misma clase o naturaleza o que a pesar de ser de distinta clase se puedan asociar o relacionar. Esto debido al principio de especialidad, mismo que es inherente a la marca. Al respecto, Fernández Novoa señala que: *“La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”* (Fernandez-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23); por lo que en virtud de dicho principio es que distintos titulares pueden registrar marcas iguales, en diferentes campos. Si

los productos están relacionados o son los mismos, como en el caso bajo examen (similares productos-misma clase), las marcas deberán diferenciarse lo suficiente para no causar confusión, lo cual no se advierte en el presente caso.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa Mars, Incorporated como titular de la marca de fábrica registrada “**m**” **diseño** en clase 30 de la Nomenclatura Internacional de Niza.

Conforme lo anteriormente expuesto, estima la mayoría de este Tribunal que los agravios indicados por el representante de la empresa solicitante del registro, no pueden ser acogidos, toda vez que la marca carece de distintividad, conforme las reglas establecidas por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en las consideraciones anteriores, normativa y doctrina citadas, considera este Tribunal que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa UNILEVER N.V., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho, la cual en este acto se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto

Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, por mayoría se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas legales y doctrina invocadas, por mayoría, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa Unilever N.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil ocho, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



VOTO SALVADO DEL JUEZ CARLOS MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ

El Juez que suscribe salva el voto, porque considera, que de previo a dictarse el acto definitivo, debe solicitarse al Registro de la Propiedad Industrial, certificación completa del poder otorgado al Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, ya que el que consta en autos, adolece de la falta de autenticación del correspondiente notario.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.