

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0259-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “mmh...ZU” (Diseño)

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 8123-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.502-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro- seiscientos treinta y seis, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Vevey 1800, Suiza, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, de las catorce horas con treinta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del diecisiete de Febrero del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 4 de Setiembre del 2006, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado en primeras nupcias, abogado, cédula de identidad número uno – setecientos cincuenta y ocho – seiscientos sesenta, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ZUCAFE DE COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno – cuatrocientos trece mil



seiscientos setenta y cuatro, domiciliada en la ciudad de Heredia, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**mmh...ZU**” (**Diseño**), para proteger y distinguir “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 18 de Diciembre del 2007, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de gestor de negocios de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con treinta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del diecisiete de Febrero del dos mil diez, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**mmh...ZU**” (**Diseño**), en clase 30 internacional, la cual se acogió.

CUARTO. Que el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su condición de apoderado especial de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior 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 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 Jueza Díaz Díaz, y;

Voto N° 502-2011



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados y no probados contenidos en la resolución venida en alzada, aclarando únicamente que el hecho probado primero encuentra su sustento en los folios 239 al 252.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto baso su resolución en que no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, ya que desde el punto de vista gráfico no se observa semejanza alguna y tanto la parte denominativa como la gráfica son distintas, por ello la posibilidad de crear confusión no existe, siendo fonéticamente los elementos denominativos que componen las marcas diferentes por lo cual no resulta similar la pronunciación , ni tampoco existe similitud en el aspecto ideológico, por todas estas razones debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar acoger la solicitud de inscripción de la marca **“mmh...ZU” (Diseño).**

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifestó que entre la marca solicitada y la registradas NESCAFE & DISEÑO, si existe riesgo de confusión por las siguientes razones de hecho y Derecho:

“... Que según acepta la empresa solicitante mediante impresión adjunta a su escrito de contestación de la oposición de fecha 12 de enero del 2009, la marca solicitada se utiliza en comercio junto con la denominación “café”, todo en una tipografía especial y sobre una línea o barra horizontal”

[...]

“Que la forma en que se utiliza tal marca en comercio se presta a confusión con el diseño y tipografía utilizada con la marca NESCAFE & Diseño de nuestra representada.”



[...]

“Que mediante proceso sumario de competencia desleal, entilado ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, expediente No.07-788-1644-CI, planteado en contra de la sociedad JSC Soluciones, S.A una empresa relacionada con la empresa solicitante. el Juez determinó que el uso en comercio de la marca ZUCAFE & Diseño podía causar riesgo de confusión con la marca NESCAFE & Diseño y ordenó a JSC Soluciones S. A., a abstenerse de utilizar la marca ZUCAFE & Diseño y de otras denominaciones similares a la marca Nescafe & Diseño”

[...]

“Que mediante ejecución de sentencia, la cual fuera acogida por el Juez del expediente N°. 07-788-164-CI, se le ordenó a JSC Soluciones sacar del comercio aquellos productos y máquinas que contuvieran las marcas indicadas en la ejecutoria de sentencia, ...”.

[...]

“Que las sociedades JSC Soluciones S.A. y Zucafé S.A. son empresas relacionadas que de hecho poseen los mismos representantes legales”

[...]

“Que la presente solicitud no es más que una modificación de la solicitud de marca ZUCAFE & Diseño, No.2005-8692, presentada por JSC Soluciones S.A.”

En virtud de lo anterior solicita se revoque la resolución dictada y proceda a rechazar la presente solicitud de registro o en su defecto se le dé curso al recurso de apelación ante el Superior.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO. Merece destacar que dentro del proceso de inscripción registral marcaria resulta primordial realizar el cotejo marcario, ya que se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con



otro ya inscrito o en trámite de inscripción, 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. Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dentro de los agravios presentados por el apelante en su escrito, no ha sido planteado alguno en contra del cotejo marcario realizado por el Registro, y al no existir en este aspecto punto alguno de controversia, no queda más al Tribunal, como órgano de control de legalidad, de determinar si la resolución dictada por el Registro se encuentra ajustada a derecho.

Analizado el proceso tomando en consideración el cotejo marcario realizado por el a quo, este Tribunal determina que efectivamente no existe similitud alguna entre los signos inscritos **NESCAFE, NESCAFE (DISEÑO), NESCAFE CAFÉ DISEÑO** y el solicitado **“mmh...ZU” (Diseño)**, que pueda provocar confusión entre los consumidores, no observando este Tribunal que se produzca infracción alguna, a la similitud gráfica ni fonética. La marca solicitada y las marcas oponentes 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 por lo tanto se comparte lo resuelto por el a quo, al señalar que *“ entre los signos “MMH...ZU (DISEÑO)” y las marcas registradas “NESCAFE, NESCAFE (DISEÑO)” , desde el punto de vista gráfico no se observa semejanza alguna ya que tanto la parte denominativa como la gráfica son distintas, por ello la posibilidad de crear confusión no existe, fonéticamente los elementos denominativos que componen las marcas difieren totalmente, no resulta similar la pronunciación de las palabras MMH...ZU y NESCAFE. En el aspecto ideológica no hay similitud, el hecho que protejan productos de la misma clase y naturaleza, no genera la confusión ideológica ya que la pronunciación y comparación gráfica del elemento predominante (denominativo) no genera en el público una misma idea o significado en la mente del consumidor, además que las marcas no*



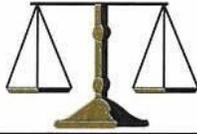
evocan significado que se pueda relacionar.”

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que no existe la posibilidad de que el público consumidor de los productos de la marca solicitada pueda pensar que está adquiriendo los productos de la marca inscritas, las diferencias que presentan los signos permite que el solicitado sea diferenciado de entre otros de su misma naturaleza por el consumidor, cumpliendo el signo propuesto con su función básica, sea distingue el servicio que pretende proteger y no existe peligro de asociación con un origen empresarial diferente de servicios y productos. Al no existir entre las marcas analizadas la similitud que trata de comprobar la recurrente, y visto que no se aprecia riesgo de confusión, ni de asociación entre los signos inscritos a favor de la empresa recurrente y la marca solicitada es que es procedente el registro de la marca dilucidada.

Con respecto a los agravios externados por la parte apelante no son atendibles y con respecto a las resolución citada ,debe ser rechazado por cuanto coincide este Tribunal de que a pesar del hecho de que la empresa recurrente invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar el Registro para rechazar la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que el Registro **a quo**, se sienta comprometido a inscribir el signo solicitado; debemos decir que lo resuelto en otras sedes jurisdiccionales no es compartido actualmente, debido a que se trata de diferentes valoraciones y en distintos momentos.

De tal forma que en lo alegado no lleva razón la parte oponente por lo que se indicó anteriormente y considera este Tribunal, que lleva razón el Registro, al declarar sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“mmh...ZU” (Diseño)**, en clase 30 de la nomenclatura internacional y autorizar su inscripción, en razón de que dicho signo goza de distintividad.

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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y ocho minutos y treinta y cuatro segundos del diecisiete de Febrero del dos mil diez, la cual en lo apelado, 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora