



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1144-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “YOGOYA”

QUALA INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7680-2012)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 0549-2013

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, quien actúa en representación de la empresa **QUALA INC.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciocho minutos y cuarenta segundos del veintitrés de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de agosto de dos mil doce, Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y en su condición dicha, solicitó el registro como marca de fábrica del signo “**YOGOYA**”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas con dieciocho minutos y cuarenta segundos del veintitrés de octubre de dos mil doce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de Noviembre del 2012, la Licenciada **Chaves Desanti**, en representación de la empresa **QUALA INC.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y siendo que se desestimó el recurso de revocatoria y se admitió el de apelación, conoce esta litis este Tribunal.

IV. 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GOYA FOODS INC.**, la marca de fábrica **“GOYA”**, bajo el número de registro **106222**, desde el 16 de febrero de 1998 y hasta el 16 de Febrero de 2018, para proteger *“jugo de frutas, sirope de frutas, sirope de semillas de sésamo, jugo de uva, néctar de*



papaya, crema de coco, néctar de melocotón, néctar de guayaba, malta, especialmente bebidas no alcohólicas fabricadas a base de malta”, en clase 32. (Ver folios 11 y 13).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “YOGOYA”, al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “GOYA”; por cuanto ambos protegen productos similares y relacionados, y dado que del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo cual podría causar confusión en los consumidores, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que la marca se limitó para proteger solamente bebidas listas para consumir a base de suero de leche, por lo que con dicha limitación se elimina la supuesta similitud hacia el consumidor promedio en comparación con el signo GOYA, ya que aunque las marcas pertenecen a la misma clase el ámbito de protección no es similar, pudiendo ambas marcas compartir los mismos canales de distribución sin existir una posible confusión para el consumidor promedio ni riesgo de asociación. Señala diferencias gráficas aduciendo que la marca pretendida consiste del término de tres sílabas YOGOYA, mientras la marca inscrita es un término bisílabo, e indica que existen antecedentes registrales que comprueban marcas con núcleo idéntico que coexisten precisamente porque los productos difieren entre sí al tener distintos canales de comercialización por estar destinados a fines diferentes, y consecuentemente la marca YOGOYA sí es susceptible de protección marcaria.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los alegatos de la sociedad apelante, así como la documentación que consta en el expediente y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, el signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Este Tribunal estima, que entre los signos cotejados se presenta identidad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar la solicitud planteada. Nótese, que el factor tópico en las marcas enfrentadas es el vocablo “GOYA”, resultando el elemento predominante o preponderante es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, como en el caso en cuestión en el cual queda en el pensamiento del requirente de los productos el término “GOYA”, ya que cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad.

Además, aún y cuando se haya solicitado limitación, nótese que la marca inscrita protege bebidas de diversa índole, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor por encontrarse los productos en los mismos anaqueles, al pretender amparar la marca solicitada, productos similares o relacionados con alguno de los productos distinguidos por la marca inscrita.

Tal identidad o relación entre los productos que se pretenden proteger, con alguno de los productos protegidos por la marca inscrita, a saber: *“jugo de frutas, sirope de frutas, sirope de semillas de sésamo, jugo de uva, néctar de papaya, crema de coco, néctar de melocotón, néctar de guayaba, malta, especialmente bebidas no alcohólicas fabricadas a base de malta”*, además, de ser productos adquiridos por una generalidad y que se ofrecen



usualmente en los mismos establecimientos, aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaría es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos (...)”*.

Bajo esa tesitura, considera este Tribunal que la marca solicitada **“YOGOYA”** frente a la inscrita **“GOYA”**, no presenta una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, similar a la inscrita en el plano gráfico y fonético, al incluir dentro de la solicitada la inscrita, siendo además que se establece para la clase 32, pudiendo provocar un riesgo de confusión de coexistir en el mercado ambos signos, por lo que los alegatos de la representación de la sociedad apelante no son pueden ser acogidos, ya que entre las marcas cotejadas no existen distintividad suficiente, de forma tal que autorizarse la inscripción de la marca pretendida, sería consentir un perjuicio a la sociedad titular de la marca inscrita, y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

Conforme a las consideraciones citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **QUALA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto



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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la de la empresa **QUALA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dieciocho minutos y cuarenta segundos del veintitrés de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“YOGOYA”**. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.