



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0910-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro como marca del signo MARGARITA**

**Exportadora Mercantil Agroindustrial S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9356-02)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO 588-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cincuenta minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada de la empresa Exportadora Mercantil Agroindustrial S.A., organizada y existente según las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:43 horas del 22 de agosto de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 20 de diciembre de 2002, la Licenciada Denise Garnier Acuña, representando a la empresa Exportadora Mercantil Agroindustrial S.A., solicita se inscriba la marca de comercio **MARGARITA**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir café, té, cacao, azúcar, 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, y especialmente galletas, limitando luego dicha lista a galletas .



**SEGUNDO.** Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser representando a la empresa Ingenio San Gerardo S.A., en fecha 5 de enero de 2004.

**TERCERO.** Que a las 11:43 horas del 22 de agosto de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y denegar la solicitud de registro de marca.

**CUARTO.** Que en fecha 24 de setiembre de 2008, la representación de la empresa Exportadora Mercantil Agroindustrial S.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e 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.** De interés para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de Ingenio San Gerardo S.A. la marca MARGARITA, registro N° 80106, vigente hasta el 2 de julio del 2012, en clase 30 para distinguir arroz (folios 64 y 65).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que gracias a la identidad entre los signos y la similitud entre los productos existe la posibilidad de que el consumidor se confunda.

Por su parte, la recurrente argumenta que gracias al principio de especialidad ambas marcas pueden coexistir.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD APLICABLE A LOS SIGNOS DISTINTIVOS.** El principio de especialidad que rige el tema del registro de signos distintivos es explicado por Manuel Lobato de la siguiente forma:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293**).

Dicho principio es recogido en nuestro derecho positivo, en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...)

e) 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; (...)”



Entonces, la especialidad se debe de entender como la especificidad con la que una marca se refiere a un producto o servicio, a mayor especialidad mayor posibilidad de que una marca no sea confundible con otra por parte de los consumidores.

Si bien en el presente asunto el **a quo** resolvió rechazar el registro pedido ya que valoró que podría haber confusión en el consumidor, tenemos que la empresa solicitante, actuando de conformidad con la posibilidad que le brinda el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, realizó dos limitaciones a la lista de productos en pos de adecuarse al principio de especialidad: la primera, cuando eliminó de ésta el producto “arroz”; la segunda, cuando en la apelación la delimitó nuevamente para que contuviera sólo el producto “galletas”. De previo a la segunda limitación, sea cuando la lista incluía una variada cantidad de productos comestibles de diversas naturalezas y que fue valorada en la resolución final, no se podía hablar de una “especialidad” de la solicitud, porque precisamente al nombrarse tantos productos se pierde lo especial y más bien se cae en lo general. Dicha generalidad es la que hacía que tal y como correctamente valoró el Registro, existiera una probabilidad de confusión en el consumidor promedio. Pero, siendo que en la apelación se volvió a limitar la lista para que contenga un sólo producto “galletas”, éste hecho le agrega al signo una connotación de especialidad dentro del comercio que juega a favor de la solicitud. Si bien el arroz es un producto que se comercia junto a muchos otros comestibles, lo cual hacía que respecto a lo originalmente pedido existiera una alta posibilidad de confusión, la especificidad ahora existente hace que el análisis deba variar. El arroz y las galletas son dos productos comestibles, pero de muy diferente naturaleza, el arroz conlleva una preparación mientras que la galleta está lista para consumirse, y es muy difícil que un consumidor que pretenda consumir arroz se confunda al ver una galleta y viceversa, el hecho de que los dos productos se identifiquen como MARGARITA no será un elemento que lleve al consumidor a confundirse en su acto de consumo, además, que estos productos se expenden en canales de distribución diferentes dentro de un negocio comercial.



Sobre la utilización de la clasificación de Niza, este Tribunal en su voto 416-2008, de las 9:15 horas del 21 de agosto de 2008 indicó:

“La nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas, 17 y 62 del Reglamento. Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y 4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.

La versión vigente del Arreglo de Niza es la novena, y al ser un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ésta ha provisto a los usuarios de una página web por medio de la cual se explica cuál es su estructuración. Así, indica que:

“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de *notas explicativas* que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La *lista alfabética* es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.”



(<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>, itálicas del original, subrayado nuestro).

Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los usuarios utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo solicitado los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros en indicar que se ha de especificar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato:

“La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (*posiciones* o, en el término francés, *indications*) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (LOBATO, *óp. cit.*, p. 412, itálicas del original, subrayado nuestro).

El utilizar el encabezamiento como descripción de los productos o servicios que se pretenden distinguir deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros resultantes de esa mala práctica no reflejarán claramente a



qué productos o servicios distingue el signo inscrito; por otro lado, de esta forma el usuario crea una marca débil, ya que la generalidad en la descripción de los productos o servicios no podrá impedir el ingreso al registro de nuevas marcas que sí sean específicas acerca del producto o servicio a distinguir, y tratándose de solicitudes, la generalidad actuará en su contra si se encuentra ya registrada una marca que si sea específica en cuanto al tema.

“El modo como se redacten los productos o servicios puede condicionar el que la marca entre en conflicto o no con derechos anteriores. Así, si la redacción de los productos o servicios reivindicados es muy amplia, hay más probabilidades de conflicto,...” (LOBATO, óp. cit., p. 419).”

Entonces, si bien la primera lista de productos se refería a una gran generalidad de productos, tomados del encabezamiento de la clase 30, que impedía aplicar cualquier criterio de especialidad, al haberse limitado correctamente la lista al producto galletas, enlistado en la versión en español de la Clasificación de Niza como G 0017, provoca que sí pueda aplicarse el principio de especialidad en el presente asunto, puesto que las galletas se diferencian lo suficiente del arroz como para permitir la coexistencia registral a pesar de la identidad entre los signos en pugna.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo **MARGARITA** puede constituirse en una marca registrada, a pesar de encontrarse inscrita la marca **MARGARITA**, esto gracias al principio de especialidad. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Exportadora Mercantil Agroindustrial S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:43 horas del 22 de agosto de 2008, resolución que en este acto se revoca, declarando sin lugar la oposición planteada y otorgándose el registro a la marca solicitada.



**SEXTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Exportadora Mercantil Agroindustrial S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:43 horas del 22 de agosto de 2008, resolución que en este acto se revoca, declarando sin lugar la oposición planteada y otorgándose el registro a la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*