



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1097-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



NARINDA FALSI, S.L. , apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-6946)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 615-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **NARINDA FALSI, S.L.** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino de España, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en calle Torrelaguna 75, en la ciudad de Madrid, España, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecinueve minutos, veintiocho segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiséis de julio del dos mil doce, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica y de comercio el signo



ara proteger y distinguir en clases 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lo siguiente:
“toda clase de avena”.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las once horas, diecinueve minutos, veintiocho segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, en fecha ocho de octubre del dos mil doce, la representación de la empresa **NARINDA FALSI, S.L.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las ocho horas, dieciséis minutos, trece segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **EXPORTACIONES MERCANTIL AGRO-INDUSTRIAL, S.A.**, la marca de fábrica



bajo el registro número **77181**, desde el 25 de setiembre de 1991, vigente hasta el 25 de setiembre del 2021, en clase **30** Internacional, la que protege y distingue: “galletas, harinas y preparaciones hechas con cereales”. (Ver folios 13 al 14).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, fundamentándose para ello, el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que los productos que protege el signo solicitado y el inscrito se relacionan entre sí, además, porque el pretendido tiene similitud gráfica y fonética con el registrado, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.



En lo que respecta a lo alegado por la representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación, señala, que la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, por ende es susceptible de inscripción. La marca solicitada como las inscritas protegen giros bastante específicos a saber: Galletas, harinas y preparaciones con cereales (N° 77184). Café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo (N°



115035), mientras que la marca solicitada protege solamente toda clase de avena. Aduce, sobre el significado de Avena y Cereal, de acuerdo al sitio web de la Real Academia Española, y a partir de dicha definición los productos pretendidos no son cereales ni productos farináceos, por lo tanto con base al **principio de especialidad**, todos los productos son distinguibles entre sí y no son sustituibles entre ellos, con lo cual ninguno es competencia directa del otro. Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. En el presente proceso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, si representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar al titular del signo inscrito con la empresa del signo solicitado.

Par este Tribunal el signo inscrito que debe compararse con el solicitado, es el registrado bajo el N° 77181, ya que el 115035, se refiere a una cabeza de tigre, que en modo alguno viene a ser susceptible de confundir con el peticionado. En ese sentido en la composición de los signos:

Marcas inscritas	Signo solicitado
 registro 77181	
Productos que distingue: Clase 30	Productos que distinguirá: Clase 30

Se desprende que ambos son de tipo mixto, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista **gráfico o visual** la marca pretendida y la inscrita resultan parecidas en su parte



nomiativa. El elemento “TONI” predomina en el conjunto, porque “avena” es el producto para lo que se va a inscribir, y el vocablo “kids” no agrega distintividad. La única diferencia entre el signo solicitado y el distintivo inscrito es el diseño, tal y como puede apreciarse del cuadro comparativo. No obstante, “TONI” es el término preponderante, y el que podría causar confusión en razón de la identidad *gráfica*. Vemos así, como de un análisis gráfico surge esa confusión visual que es causada por la similitud del vocablo que resalta entre los signos, toda vez que la palabra “AVENA” y “KIDS” y el diseño, que acompañan al término “TONI”, en la marca solicitada, no vienen a trazar una diferencia tal que la identifique plenamente, causándole al consumidor un riesgo de confusión. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*. Aquí el sonido diferenciador en la marca solicitada sería “TONI”, cuya pronunciación es idéntica a la del lo signo inscrito. *Ideológicamente*, los términos de las marcas cotejadas llevan a una misma idea en la mente del consumidor.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión, que al igual de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica, fonética e ideológica podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada por cuanto se observa que a folio 12 del expediente, la marca inscrita protege en clase 30 de la Clasificación Internacional, por su orden lo siguiente: “galletas, harinas y preparaciones hechas con cereales”, Y la que se solicita es para proteger en la misma clase, “toda clase de avena”. Este producto según el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición. 2001, indica que la “Avena” es una planta de familia de las “gramíneas” y el “Cereal” igualmente se dice de las plantas gramíneas, que dan frutos como el trigo, el centeno y la cebada. Esto significa que la avena es de la familia de los de los cereales, por lo que los productos del signo que se intenta inscribir y los productos que distingue la inscrita, específicamente los concernientes a: “preparaciones hechas con cereales”, se relacionan entre sí.

La representación de la sociedad apelante y solicitante, basa sus argumentos en dos agravios fundamentales, uno es sobre el “**principio de especialidad**”. En este caso, si aplicamos el



principio mencionado en cuanto a los productos que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los que ampara el signo inscrito, están relacionados, porque los cereales están dentro de los productos protegidos por las marca inscrita, porque la avena como se indicara anteriormente es de la familia del cereal. El segundo agravio a que hace referencia la recurrente, cual es que el producto que intenta distinguir el distintivo solicitado no es un cereal, este Tribunal no lo comparte, ya que aparte de lo indicado por el Diccionario referido, la **enciclopedia salud.com** (visible en <http://www.enciclopedia salud.com/definición>), define el término “Avena” como: *“Cereal rico en proteínas de alta calidad, grasas vegetales, vitaminas y minerales. Es el cereal con mayor contenido de grasas. Tiene el 65% de grasas insaturadas y el 35% de ácido linoleico. De sus vitaminas destacan las del grupo B. También tiene un notable contenido en fibra que ayuda al buen tránsito intestinal”*. Partiendo de dicha definición, vemos que la avena es un cereal, por consiguiente considera este Tribunal que los productos que pretende proteger la marca solicitada y los que distingue el signo inscrito se relacionan entre sí, por ende se encuentran dentro del mismo sector pertinente de consumidores y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación entre ellos es inevitable.

Con fundamento en lo anterior y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre la marca solicitada y las inscritas, de permitirse la inscripción del signo pretendido se quebrantaría con ello, los artículos 8 incisos a. y b., 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) de su Reglamento. De ahí, que considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NARINDA FALSI, S.L.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecinueve minutos, veintiocho segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la

marca de fábrica y de comercio




en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de la empresa **NARINDA FALSI, S.L.**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diecinueve minutos, veintiocho segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la

inscripción de la marca de fábrica y de comercio  en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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