



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0002-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “  ”

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-9377)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 626-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-0461-0803, en su carácter de Apoderado Especial de la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 17 Boulevard Haussman, 75009, París, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y veinticinco segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de octubre del 2012, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, de calidades dichas y su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

“  ”, para proteger y distinguir, en la clase 29 de la nomenclatura internacional: *“leche, leche en polvo, cuajada, leche saborizada y batida, productos lácteos, tales como:*



postres de leche, yogures, yogures para beber, queso tipo cottage, bebidas saborizadas o sin sabor compuestas principalmente de leche o productos lácteos, bebidas lechosas compuestas principalmente de leche, bebidas lechosas que comprenden fruta, productos fermentados con sabor o sin sabor a base de productos lácteos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:44:08 horas del 11 de octubre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, para proteger y distinguir: “*yogurts*”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, bajo el registro número **180567**, propiedad de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cinco minutos y veinticinco segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 30 de noviembre del 2012, el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en representación de la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal en alzada.

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, la invalidez o la nulidad 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.

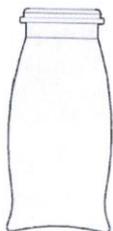
Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

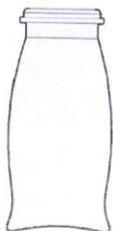
CONSIDERANDO

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 hechos con tal carácter,



relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1. “”, como marca de comercio, propiedad de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, bajo el No. de Registro 180567, inscrita desde el 6 de octubre de 2008, vigente hasta el 6 de octubre de 2008, para proteger y distinguir: “yogurts”, en clase 29 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 9 y 10).



2. “”, como marca de fábrica, propiedad de la empresa **Compagnie Gervais Danone**, bajo el No. de Registro 129150, inscrita desde el 16 de octubre de 2001, vigente hasta el 16 de octubre de 2021, para proteger y distinguir: *“frutas y vegetales secas, enlatadas o cocidas, frutas guisadas, mermeladas, coles de frutas, jaleas, sopas. Leche, leche en polvo, leche cuajada saborizada y crema dulce. Productos lácteos; postres que contienen leche, yogurt, yogurt líquido, mousse, cremas, postres de crema, crema fresca, mantequilla, queso procesado, queso maduro, queso maduro con molde, queso fresco sin madurar y queso con salmuera, queso cottage, que so seco, queso fresco vendido en pasta o líquido, simple o con sabor, bebidas compuestas primeramente de leche o producto lácteos, bebidas compuestas principalmente de bacilos, bebidas lácteas conteniendo fruta. Los productos lácteos fermentados simples o saborizados”*, en clase 29 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 9 y 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, por resultar inadmisibles por derechos de terceros, ya que al realizar el análisis y cotejo con la marca de comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, se comprueba que hay similitud gráfica, lo que puede causar riesgo de confusión e inducir a error a los consumidores al no existir la suficiente distintividad que permita identificarlas e individualizarlas y al no poder distinguir los productos del verdadero origen de los mismos y pueda dar el riesgo de asociación empresarial, violentando así el artículo 7 inciso a) y g); y el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, alega el recurrente que el diseño de botella solicitado por su representada ya se encuentra protegido en su denominación de marca mixta, bajo el registro No. 129150, desde el 16 de octubre de 2001, agrega que la marca propuesta difiere sustancialmente con el signo inscrito por la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, Registro No. 180567 y que esos elementos diferenciadores hacen posible que ambos signos marcarios pueden coexistir, pues cada uno de ellos cuenta con características propias, siendo además el signo inscrito por dicha Cooperativa, posterior a la marca inscrita por su representada.

Señala por otra parte que, tampoco es cierto que la figura solicitada esté compuesta por una forma usual o corriente como lo señala erróneamente el Registro, debiendo notarse que su diseño es particular y novedoso como bien se aprecia en el escrito de la solicitud formulada, que corresponde a un diseño de botella –el cual ya cuenta con su correspondiente registro en su diseño mixto–, mismo que difiere mucho respecto al estándar habitual de botellas existentes, siendo un signo novedoso y distintivo. Concluye que el Registro debió haber denegado en su oportunidad la inscripción de la marca 180567 de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.; situación que no se cumplió, con lo cual se estaría violando con ello el Principio de Igualdad Constitucional.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Analizadas las razones dadas en sus agravios por la entidad recurrente en contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial, en cuanto a que ya el signo propuesto se encuentra protegido bajo el

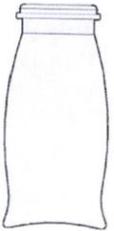


Registro No.129150; que ambas marcas son totalmente distinguibles ya que cuentan con suficientes elementos diferenciadores que hace posible su coexistencia; que el signo propuesto no es la figura usual o corriente del producto y finalmente en razón de ello debió también haberse rechazado la inscripción de la marca propiedad de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, éstas no son compartidas por este Tribunal.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, **dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.**

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “”, fundamentado

en la semejanza gráfica de este signo con la marca de comercio inscrita “”, la cual ha quedado debidamente demostrado que protege y distingue: “yogurts”, productos que se vinculan y relacionan directamente con los que protegería y distinguiría la marca solicitada, lo que evidentemente generaría un riesgo de confusión y asimismo un riesgo de asociación empresarial.



Lo anterior se desprende al ser confrontados en forma global y conjunta la marca solicitada y la marca inscrita, una semejanza gráfica, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. Ha de tenerse presente que, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada se encuentran directamente relacionados con los que protege y distingue el signo inscrito, sea lácteos principalmente, e idénticos en cuanto a “yogures”, por lo que los agravios de la representación de la empresa recurrente, en sentido contrario, resultan improcedentes.

También abonado a que ambos signos son muy similares configura un riesgo de confusión en el consumidor, al que se le dificultará distinguir el origen empresarial de éstos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que se crea que la marca solicitada se relaciona empresarialmente con la titular de la marca inscrita, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían su carácter distintivo.

Por lo señalado, este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos, puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, deben protegerse las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar 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, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), y como lo dispone el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto al agravio del apelante, en el sentido que ya el signo propuesto se encuentra protegido bajo el Registro No.129150 de su propiedad, es criterio de este Tribunal que, el signo inscrito a favor de la apelante se trata de una marca mixta compleja con una etiqueta, por lo que el ámbito de protección que el Registro dé a uno u otro signo es diferente. En lo que respecta a que ambas marcas son totalmente distinguibles ya que cuentan con suficientes elementos diferenciadores que hacen posible su coexistencia, como ya fue expuesto las marcas enfrentadas gráficamente son prácticamente idénticas y los productos se encuentran directamente relacionados, lo que resulta inaceptable desde todo punto de vista para este Tribunal a efectos de avalar una posible



coexistencia registral.

En lo que se refiere al agravio que el signo propuesto no es la figura usual o corriente del producto, valga establecer que el rechazo de la marca propuesta lo hace este Tribunal por derechos de terceros, sea con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas, según ha sido expuesto y no con base en los incisos a) y g) del artículo 7 de dicha Ley.

Finalmente en lo que respecta al agravio que debió también haberse rechazado la inscripción de la marca propiedad de la **Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.**, ya que se ve violentado el principio de igualdad constitucional, debe manifestar este Tribunal, que dicho aspecto no resulta vinculante para este Órgano de alzada, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión o no a las prohibiciones que establece la Ley de rito y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos dependiendo de cada caso en concreto.

Por todo lo anteriormente expuesto, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Órgano *a quo*, debiendo declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, confirmándose la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con la prohibición establecida por los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, al ser la marca solicitada susceptible de causar confusión y asociación por ser similar gráficamente a la marca inscrita y asimismo los productos a proteger y distinguir ser los mismos en cuanto a “yogures” y los demás estar directamente relacionados.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por



agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **José Antonio Gamboa Vázquez**, como Apoderado Especial de la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cinco minutos minutos y veinticinco segundos del veintiséis de noviembre de dos mil doce, la cual, en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional. 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 DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33