



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0978-TRA-PI-551-10

Oposición a solicitud de inscripción de señal de propaganda “  ”.

ALIMENTOS IDEAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8873-05)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 706 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con diez minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, casada, Abogada, con cédula de identidad 1-1149-188, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, en su condición de Apoderada de la empresa **ALIMENTOS IDEAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con nueve minutos y treinta y nueve segundos del nueve de abril de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de noviembre de dos mil once, la Licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, de calidades y la condición indicada en representación de la empresa **ALIMENTOS IDEAL, SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó el registro como señal de

propaganda del signo  para proteger y distinguir “*carne, pescado, aves, caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas,*



huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles” a ser utilizada con la marca “IDEAL (diseño)”, inscrita bajo el Registro No. 90797.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, en fecha siete de noviembre de dos mil seis, el Licenciado Luis Pal Hegedüs, en representación de la empresa **UNILEVER N. V.**,  presentó oposición al registro solicitado, alegando que el mismo es similar a la marca cuyo titular es su representada.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, nueve minutos, treinta y nueve segundos del nueve de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y en consecuencia denegar la solicitud de registro de la señal de propaganda.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha cinco de mayo de dos mil diez, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la solicitante **Alimentos Ideal S. A.**, apeló la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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 Juez Mora Cordero y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hecho probados los enumerados por el Registro a quo como 1 y 2, agregando que los mismos se fundamentan a folios 113 a 114 y 130 a 131, respectivamente.

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

TERCERO. SOBRE EL FONDO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada por **UNILEVER N.V.**, contra la solicitud de inscripción de señal de propaganda presentada por **ALIMENTOS IDEAL, S.A.**, por considerar,

que entre el signo solicitado  y el inscrito , se presenta similitud gráfica e ideológica, por consistir ambas en un diseño de corazón, y aunado a que ambas protegen productos alimenticios, podría producirse un riesgo de confusión en el consumidor, dado lo cual no posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente fundamenta su inconformidad en que el signo propuesto en su conjunto es totalmente novedoso y original. Que la grafía de ambos signos es distinta, ya que el solicitado por su representada es un corazón completo con todas sus líneas unidas, mientras que el inscrito, si bien corresponde al mismo concepto (un corazón), su forma es completamente distinta, pues sus líneas son entrelazadas y no están cerradas dando la impresión de dos corazones en uno y tiene un fondo de forma cuadrada. Agrega que los signos confrontados son de naturaleza distinta, ya que el inscrito es una marca y el solicitado es una señal de propaganda, siendo que este último siempre estará acompañado de la marca que pretende promocionar y que se encuentra debidamente registrada, lo cual elimina todo posible riesgo de confusión. Asimismo, alega que su representada tiene la marca inscrita en Nicaragua,



Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Para admitir el registro de un signo marcario la Autoridad Registral debe verificar que la marca que se pretende inscribir presente una aptitud distintiva suficiente, que le permita diferenciar los productos a proteger de otros similares que se encuentren en el mercado. Asimismo, el signo propuesto no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. Tampoco debe generar un riesgo de confusión al público consumidor, que se presentaría cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico y que estén destinados a proteger y distinguir productos similares o susceptibles de ser relacionados.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo ya inscrito a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos confrontados consisten ambos en un



diseño especial de corazón, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

SIGNO INSCRITO	SIGNO SOLICITADO
<div data-bbox="483 751 667 888" data-label="Image"></div> <p data-bbox="298 974 841 1388">Registro No. 143433 Marca de fábrica y servicios inscrita para proteger diferentes productos alimenticios derivados de leche, pastelería, confitería, postres, helados, y preparaciones para la confección de los mismos, bebidas no alcohólicas y otros, en Clases 29, 30, 32 y 43.</p>	<div data-bbox="1068 772 1203 884" data-label="Image"></div> <p data-bbox="880 974 1398 1335">Señal de Propaganda Solicitada para la promoción y publicidad de productos alimenticios de la marca inscrita bajo Registro No. 90797 que protege aceites y grasas comestibles como margarina y otros productos similares, en Clase 29.</p>

En la resolución recurrida, el Registro admite la oposición valorando que existe similitud con el signo inscrito, lo que impide su coexistencia, dado el inminente peligro de confusión en el consumidor en relación con los productos que se protegen con la marca inscrita y los que se pretende promocionar con la señal de propaganda solicitada, siendo que existe la posibilidad de que dichos productos coincidan en un mismo establecimiento comercial.

Comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el *a quo* en la resolución venida en alzada, por cuanto al realizar el cotejo marcario se denota que ambos signos muestran un diseño gráfico



similar, sea un diseño de corazón, y aunque sus figuras son diferentes ambos remiten al mismo concepto, aunado a que los productos de uno y otro son susceptibles de relacionarse por ser todos productos alimenticios, además que están en la misma clase 29 internacional, lo cual podría llevar a confusión al consumidor medio. De tal forma que en el caso en concreto se debe rechazar la señal de propaganda propuesta fundamentándose para ello en el artículo 62° incisos d) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone:

“Artículo 62.- Prohibiciones para el Registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

(...)

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.

f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.”

Considera este Órgano Colegiado que la normativa es muy clara al prohibir la inscripción de un signo marcario (sean éstos una marca, una señal de propaganda o un nombre comercial), y por ende otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado pueda causar confusión a la hora de la elección del producto por parte del consumidor. Lo anterior, aplicado a este caso en concreto supone entonces que, en razón de la similitud entre el diseño gráfico contenido en la señal de propaganda solicitada y la marca inscrita, su registro puede llevar a confusión al no existir suficientes elementos diferenciadores que permitan identificar e individualizar los productos procedentes de un empresario respecto de los productos o servicios de otro, o de un establecimiento comercial; dado que, la señal de propaganda debe cumplir con el requisito de la distintividad, el cual se constituye en un elemento *sine qua non* para obtener la respectiva protección registral.

Como consecuencia de lo anterior, considera también este Tribunal que puede generarse una situación de competencia desleal por parte de la empresa solicitante al pretender registrar una señal de propaganda que puede llegar a confundirse en el mercado. Asimismo, debe recordar la



recurrente que el derecho marcario está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes, del cual deriva que no puedan considerarse como antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por esos países para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que su registro o difusión en otros países puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Dadas todas las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, en representación de la empresa Alimentos Ideal, S. A. y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del nueve de abril de dos mil diez.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Monserrat Alfaro Solano**, en representación de la empresa **Alimentos Ideal, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las catorce horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del nueve de abril de dos mil diez, la cual en este acto 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.