



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0930-TRA-PI



Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “ ”

EL PELON DE LA BAJURA S.A., Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-985)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 762-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del quince de octubre de dos mil quince.

Recurso de Apelación, interpuesto por el licenciado **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad número 9-012-480, en su condición de apoderado generalísimo de **EL PELON DE LA BAJURA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de octubre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de febrero del 2014, la licenciada **ALEJANDRA BASTIDA ALVAREZ**, mayor de edad, casada una vez, vecina de Heredia, portadora de la cédula de identidad número 1-802-131, en carácter de apoderada general de **INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIA AVANZADA**



S.A. DE C.V., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “
”, para proteger y distinguir: arroz, en clase 30.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el licenciado **MANUEL E. PERALTA VOLIO** en la representación indicada, planteó oposición contra el registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, treinta y nueve minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de octubre del dos mil catorce, declaró sin lugar la oposición, admitiendo la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que el licenciado **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expreso agravios, razón por lo cual conoce este Tribunal de Alzada el recurso de apelación planteado contra la resolución citada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco



de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa **EL PELON DE LA BAJURA S.A.**, al considerar: *“Del análisis se desprende que, aunque existe entre ambos signos una estrecha relación, ya que ambos protegen el mismo producto “arroz” y se comercializa en los mismos establecimientos, lo cierto es que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica que pueda producir un riesgo de confusión para el público consumidor. Por otra parte, según los alegatos del oponente, este indica que la marca solicitada es copia exacta del elemento “99%”, la cual es una ocurrencia nueva y original de Tío Pelón. Al respecto considera esta instancia que este término es utilizado por muchos comerciantes de arroz en sus empaques, para hacer de conocimiento al consumidor la calidad de su grano, y así el de establecer su precio tal y como lo indican los artículos 2, 3 y 4 del Decreto N°37699-MEIC del 15 de mayo del 2013 y no con el fin de que sea un elemento de distintividad a la marca, ya que por sí sola ambos signos son totalmente distintivos e inconfundibles entre sí; si bien es cierto la marca TIO PELON es notoria, lo es solo para estos dos términos y no se dio la notoriedad incluyendo el término “99% grano entero”, además este término así como el del peso, entre otros, son de uso necesario en el comercio y conocimiento de los consumidores (artículo 28 de la ley que rige esta materia, por imperativo legal, los términos de uso común o necesario en el comercio no serán protegidos). Así las cosas se considera que no existe competencia desleal, ni prueba de aclaraciones de mala fe, por parte del solicitante y que no existiendo similitud entre los signos ni riesgo de confusión ni asociación empresarial, tampoco queda demostrado la apariencia o presentación comercial de ambos signos, razón*



por la cual lo correcto es declarar sin lugar la oposición presentada por EL PELON DE LA BAJURA S.A., acoger la solicitud presentada por INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V., presentada bajo el expediente 2014-985”

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora en su exposición de agravios manifiesta: Este caso se aparta del riesgo tradicional de confusión, la oposición se dirige a proteger una nueva apariencia o vestimenta de la marca TIO PELON, no así las palabras que componen las marcas, acudiendo a la doctrina del trade dress, cita un caso de la jurisprudencia de Estados Unidos. El símbolo **99%** es una creación de la empresa oponente, inherente distintivo en la configuración de su empaque, reviste su marca con un elemento estético y llamativo, alega que fue la primera que salió al mercado con el símbolo **99%**, consistente en un formato porcentual en números agrandados que el competidor no tenía antes. Mala fe de la empresa solicitante la copiar el diseño de la empresa oponente. La única marca registrada en Costa Rica con el símbolo **99%** como elemento predominante y central es TIO PELON registro 233140. El Registro no analizó el elemento común de las marcas enfrentadas, realizó un comparación marginal e inconducente entre las marcas TIO PELON y LUISIANA. El signo solicitado no tiene originalidad, copio el símbolo **99%**, creación de la empresa oponente. La posibilidad de confusión se da entre las imágenes comerciales contrapuestas [**99%**], y no entre sus elementos denominativos o aquellos secundarios, el consumidor medio no distingue las diferencias mucho menos tratándose de productos de supermercado donde la apariencia del envase tiene un impacto muy importante. La marca oponente es anterior por lo que se observa mala fe del solicitante al copiar el diseño existente. La empresa solicitante evidencia su mala fe al cambiar el diseño de su marca LUISANA **99%**, por otro diseño totalmente diferente en octubre de 2014. Se debe dar protección al trade dress de la empresa oponente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS, EL COTEJO DE ESTOS Y EL RIESGO DE



CONFUSIÓN. Señala en el artículo 8°. - “Marcas Inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y *distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.* (El resaltado no corresponde al original)

En el presente caso, resulta importante realizar el cotejo de las marcas en conflicto siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración que en el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J en su artículo 24 también indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: a) “Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos (...).”

Marca solicitada



Arroz

Marca registrada



Arroz en grano

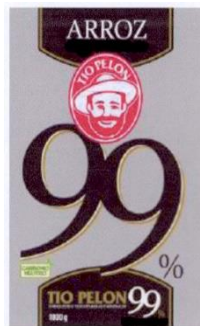
En el presente caso, previo a realizar el cotejo marcario es indispensable plasmar algunas aclaraciones en relación a los agravios del recurrente y la forma de cotejar los signos para establecer sus similitudes y posibilidad de coexistencia registral.

Los agravios del recurrente giran en torno a la utilización del símbolo “99%” en la marca solicitada, esto se desprende al indicar: *“Este caso se aparta del riesgo tradicional de confusión, la oposición se dirige a proteger una nueva apariencia o vestimenta de la marca TIO PELON, no así las palabras que componen las marcas, acudiendo a la doctrina del trade dress”*. El apelante indica que debe realizarse un análisis en torno a esta doctrina, donde insiste en la distintividad del elemento “99%”.



El tratadista Mauricio Jalife Daher, sostiene que el “trade dress” corresponde a “la suma de elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento, que en su conjunto generan la existencia de una percepción por parte del consumidor al confrontarlos. En caso de los establecimientos participan como elementos de “trade dress” los colores empleados, los elementos ornamentales, la disposición de anaqueles, los menús, la vestimenta de los empleados, la iluminación, los letreros del lugar, su arquitectura, etc. En el caso de los productos participan elementos **tales como el tamaño y la forma de los empaques y los envases**, los colores usados, el tipo de letras, las leyendas genéricas, y en general, la combinación de elementos que visualmente identifican el producto”

En el caso particular el elemento “99%” carece de distintividad en relación al conjunto marcario que acompaña, se trata de un dígito informativo de la cantidad de grano entero que contiene el producto.



La marca registrada se encuentra inmersa en la categoría de marcas complejas, donde los elementos necesarios para el comercio no se protegen, el distintivo marcario en este caso es **TIO PELON** y la imagen que lo acompaña, el resto de elementos son meramente informativos. No es aplicable la doctrina del “trade dress” al signo registrado, no existe prueba alguna en el expediente que la marca sea reconocida por el consumidor de la forma como lo alega el recurrente. El consumidor medio en un producto de consumo masivo como es el arroz dirige su voluntad de compra a la parte denominativa de las marcas: **TIO PELON** o **LOUISIANA** y dentro de estas escoge la cantidad de grano entero que es parte de la información de cada empaque.



Los signos enfrentados y , analizados en su conjunto presentan más diferencias que semejanzas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, se evidencia con claridad que la parte denominativa de cada signo es la que toma importancia a la hora de que el consumidor adquiera el producto, visualmente el consumidor diferencia **LOUISIANA** de **TIO PELON** en anaqueles de supermercados, o los solicita por su nombre en pulperías; por lo que gráfica y fonéticamente este Tribunal concuerda con lo expresado por el Registro. De igual forma el concepto que evocan los signos es totalmente distinto uno se refiere al parentesco de consanguineidad familiar y otro puede ser el nombre de una persona o uno de los estados que conforman los Estados Unidos de América. El símbolo **99%** no es un elemento distintivo protegido por la marca registrada es meramente informativo, no puede evitar que otros lo usen en el comercio.

Dada la diferencia tan marcada entre los signos no da la posibilidad de riesgo de confusión, no se evidencia un aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajeno por parte de la empresa solicitante. No se está realizando la imitación de un signo registrado ya que el elemento **99%** es de carácter informativo dentro del conjunto marcario, no reivindicado según el artículo 28 de la ley de marcas:

Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Es claro que la información de la cantidad de grano entero que contiene cada empaque no puede ser monopolizada por un solo comerciante, esto privaría a la competencia de informar al



consumidor sobre características esenciales del producto, y que interesan para la decisión de compra.

Indica el recurrente que el solicitante está actuando de mala fe ya que tenía conocimiento del signo registrado, agrega, que retiro del mercado el empaque, por lo que carece de interés actual y falta de derecho. El hecho de incluir información de la cantidad de grano entero en un empaque no es motivo para decretar mala fe del solicitante, su marca es claramente distinguible en el mercado de la marca registrada oponente. Y no existe prueba fehaciente del cambio de etiquetado o embazado de los productos es la manifestación subjetiva del recurrente en aras de impedir el registro de la marca solicitada. No se evidencia falta de derecho alguno o falta de interés, el solicitante presentó un signo claramente distintivo respecto a la marca registrada.

El recurrente solicita como prueba para mejor proveer la certificación del Registro de la Propiedad Industrial respecto a la existencia de registros marcarios que contengan en su conformación el símbolo **99%**, por el análisis que se ha venido realizando considera esta instancia que tal prueba no es necesaria para la resolución de fondo del presente expediente.


En el presente caso como se ha venido analizando el signo solicitado presenta más diferencias que semejanzas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico con el signo registrado, por lo que es posible su coexistencia registral.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no resultan aplicables en este caso, por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, no presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico que cause riesgo de confusión, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, en su condición de apoderado generalísimo de **EL PELON DE LA BAJURA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas,



treinta y nueve minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de octubre del dos mil



catorce, la que en este acto se confirma para que se admita el registro del signo “”, solicitado por la empresa **INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V.**

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, **SE DECLARA SIN LUGAR** el Recurso de Apelación planteado por el licenciado **MANUEL E. PERALTA VOLIO**, en su condición de apoderado generalísimo de **EL PELON DE LA BAJURA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y nueve minutos y treinta y tres segundos del veinticuatro de octubre del dos mil catorce, la que en



este acto se confirma para que se admita el registro del signo “”, solicitado por la empresa **INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C.V.**



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. -**NOTIFÍQUESE.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca

- TNR: 00:42.38