

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0058-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo BENE (diseño)

Marcas y otros signos

Blanco y Negro S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1437-2012)

VOTO N° 0768-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veinticinco minutos del doce de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Diana María Sáenz Vargas, mayor, viuda, empresaria, vecina de Turrialba, titular de la cédula de identidad número tres-cero doscientos dieciséis-cero novecientos sesenta y ocho, en su condición de Presidenta de la empresa Blanco y Negro S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero dieciséis mil ochocientos once, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y cinco segundos del seis de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de febrero de dos mil doce, la señora Sáenz Vargas, representando a la empresa Blanco y Negro S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir productos lácteos, específicamente quesos, queso semiduro, queso con vegetales, queso semiduro para freír, queso fresco Turrialba y natilla.

SEGUNDO. Que por resolución de las trece horas con catorce minutos del veintiuno de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió suspender el trámite de lo solicitado hasta tanto se resolviera el pedido de nulidad en contra de la marca BENE BENE opuesta de oficio; defensa que fue rechazada y al quedar firme motivó la orden de continuarse con el trámite de lo solicitado, según resolución de las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, treinta y siete segundos del veintiocho de noviembre de dos mil doce.

TERCERO. Que por resolución de las quince horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y cinco segundos del seis de diciembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha trece de diciembre de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las nueve horas, cuarenta y un minutos, cincuenta y cuatro segundos del ocho de enero de dos mil trece,

y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha de la anteriormente indicada.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica y comercio a nombre de Compañía Numar S.A. **BENE BENE**, registro N° 184945, vigente hasta el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, para distinguir en clase 29 de la nomenclatura internacional carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, manteca, mantequilla y margarina (folios 18 y 19).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente

argumenta que tal y como se indicó en la solicitud de cancelación de la marca BENE BENE, la Compañía Numar S.A. se robó el derecho a la propiedad de su marca, la cual le corresponde por haberla usado de forma previa por más de veinte años, solicitando se cancele la marca inscrita y a la vez se inscriba la que solicita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA MARCA INSCRITA. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Debe iniciar este Tribunal conociendo la petición de la parte acerca de que se cancele la marca inscrita y opuesta de oficio por el Registro de la Propiedad Industrial. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), prevé en su artículo 37 que si, al solicitarse una inscripción marcaria, a ésta le es opuesta oficiosamente o a petición de parte una marca previamente inscrita, a quien solicita le es dable defenderse a través del pedido de nulidad de esa marca previa. Dicho pedido de nulidad se tramitará en expediente aparte, y mientras éste se resuelve la solicitud originaria queda en suspenso, a la espera de las resultas del segundo procedimiento. Y precisamente eso es lo que sucedió en el presente asunto: al indicársele a la empresa solicitante la existencia de una marca registrada que le es oponible, ésta fue atacada por la vía del pedimento de su nulidad en expediente aparte, por lo cual la solicitud ahora bajo estudio fue suspendida (ver considerando segundo); más, al haber sido rechazada la petición de nulidad y quedar firme, fue levantada la suspensión del expediente principal para que se continúe con su trámite. Entonces, tenemos que no puede ser atendida la solicitud de la apelante en el sentido de anular el registro marcario opuesto de oficio, ya que dicho asunto ya se tramitó y resolvió como en derecho corresponde, de manera separada, y siendo que su resultado fue el mantenimiento de la marca registrada, no puede ahora venir este Tribunal a anular dicho asiento registral, ya que ese no es el objeto de la actual solicitud, sino que ahora, consolidada la validez del derecho previo, el tema a decidir se refiere a la posibilidad de que tanto la marca inscrita como el signo solicitado puedan coexistir registralmente.

Por ende, ambos signos deben ser cotejados, y para una mayor claridad en la contraposición de estos, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Marca inscrita | Signo solicitado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>BENE BENE</p> |  |
| Productos | Productos |
| <p>Clase 29: carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, manteca, mantequilla y margarina</p> | <p>Clase 29: productos lácteos, específicamente quesos, queso semiduro, queso con vegetales, queso semiduro para freír, queso fresco Turrialba y natilla</p> |

En un primer escenario, la comparación entre los signos se hace desde el punto de vista denominativo y atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Para el caso que nos ocupa, ambos signos son casi idénticos en su denominación, diferenciándose únicamente por la repetición de la palabra BENE en la marca inscrita. Si bien el solicitado tiene además la adición de un gráfico y colores, estos elementos no vienen a crear mentalmente en el consumidor una diferencia, ya que el consumidor privilegia en su recuerdo a las palabras, por ser las que verbaliza a la hora de ejercer su acto de consumo y además

asocia a un significado concreto. A nivel fonético ambos signos, al ser pronunciados, suenan de forma muy similar por estar compuestos por la misma palabra. A nivel ideológico ambos traen a la mente del consumidor una misma idea, la de bueno, por tener dicho significado la palabra BENE en idioma italiano y ser a su vez transparente para el hispanoparlante. Por lo tanto, en los tres niveles clásicos del cotejo marcario encontramos más semejanzas que diferencias, las cuales adquieren un mayor peso en la comparación de acuerdo a lo estipulado por el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que indica:

“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:

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

(...)”

Ahora bien, en un segundo escenario, al ser las marcas tan similares, el cotejo se debe de realizar respecto de los productos, aplicando el principio de especialidad marcaria, a efecto de determinar si el signo solicitado procede en su inscripción.

“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, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe identidad y relación en los productos: la marca inscrita distingue productos lácteos, lo mismo que la solicitada, y los demás productos no lácteos que distingue la ya registrada están íntimamente relacionados por ser todos de naturaleza alimenticia. Al no existir disparidad, no es de aplicación lo preceptuado por el principio de especialidad marcaria, ya que es probable que haya confusión en el consumidor, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, por existir una marca previamente inscrita y plenamente válida.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la señora Diana María Sáenz Vargas representando a la empresa Blanco y Negro S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y cinco segundos del seis de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo



. 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

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33