



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0038- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Fábrica “FRU YO”

FAGE DAIRY INDUSTRY S. A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-6291)

MARCAS Y OTROS SIGNO5S

VOTO N° 776-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas treinta minutos del trece de junio de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la sociedad **FAGE DAIRY INDUSTRY S.A**, organizada y existente bajo las leyes de Grecia, domiciliada en 35 Ermou Street, Metamorfossi, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos tres segundos del once de diciembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de julio de dos mil doce por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **FAGE DAIRY INDUSTRY S.A**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica “**FRU YO**” para proteger y distinguir en clase 29 internacional: “*Leche y productos lácteos, excluyendo helados, crema helada y yogurt congelado*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas dos minutos tres segundos del once de diciembre de dos mil doce resolvió “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**



TERCERO. Que el apoderado especial de la sociedad **FAGE DAIRY INDUSTRY S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos tres segundos del once de diciembre de dos mil doce.

CUARTO. 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 el Juez Álvarez Ramírez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1-FRU-YOK bajo el registro número 98069, en clase 30 cuyo titular es UNILEVER N.V, vigente hasta el 02 de diciembre de 2016 (Ver folio 14 del expediente)

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 del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**FRU-YOK**”, en clase 30 del nomenclátor internacional, ya que ambos protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibile por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita



identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen por su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que no hay riesgo de confusión entre ambos signos “**FRU YO**” y “**FRU-YOK**”, indica el apelante que la clase 29 se especializa entre otros con productos tales como leche, y productos hechos a base de leche, en tanto que la clase 30 entre otra serie de productos clasifica en esa clase a los helados, por lo que no puede existir posibilidad de riesgo entre ellas, agrega que las clases 29 y 30 están muy bien delimitadas como para pensar en confusión

CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el a quo en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**FRU-YOK**”, en clase 30 del nomenclátor internacional. Además continuando con el cotejo se determinó que ambos protegen productos relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la marca inscrita, que los hace similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

La doctrina del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso a) es conteste en el sentido, de que los signos en conflicto deben examinarse en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto. Bajo esa inteligencia, el signo solicitado y el inscrito solamente se diferencian por la letra K en la inscrita, siendo muy similares en la parte denominativa.



Siguiendo con el cotejo, en la parte auditiva o fonética, también caemos en el mismo problema. Ambas denominaciones al ser vocalizadas se escuchan igual, por lo que ambos signos darían la misma idea al consumidor.

Ahora bien, el análisis anterior se hizo confrontando los signos desde la parte denominativa, concluyendo que son similares. Sin embargo el artículo 89 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, otorga la posibilidad que signos idénticos o similares se inscriban, si los productos o servicios que protege son diferentes y que no se relacionen. Ello en aplicación del Principio de Especialidad que rige la materia marcaría.

Haciendo igualmente el cotejo de los productos que protegen las marcas inscrita y solicitada, aún y cuando se encuentran en clases diferentes 29 y 30 de la nomenclatura internacional, protegen productos relacionados. La solicitada lo es para *“Leche y productos lácteos, excluyendo helados, crema helada y yogurt congelado”* y la inscrita para *“Helado, helados de agua, confecciones congelas, tales como helados, helados de agua, postres de diferentes tipos tales como queques de helado, galletas con helados y sundaes, preparaciones para hacer todos estos productos”*.

Ambos signos protegen productos que se dirigen al consumo de lácteos, de tal manera que el consumidor lo que va a asociar en uno y otro signo, es que tienen un mismo origen empresarial. Y este pensamiento deviene lógico porque las marcas tienen un nombre similar, protegen productos relacionados y que lo único que las diferencia es la letra K ubicada al final de la inscrita **“FRU-YOK”**, pero el consumidor pensará que ese diseño se trata de un elemento comercial para atraer más al público y eso es precisamente lo que la Ley de Marcas pretende evitar, porque trae confusión al público consumidor.

Ante este cuadro fáctico, obsérvese que el signo propuesto no genera suficiente diferenciación ni gráfica, ni fonética, ni ideológica con el inscrito. Al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría



afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen por medio de su inscripción.

En cuanto a los agravios del apelante en torno a que no hay riesgo de confusión entre ambos signos “**FRU YO**” y “**FRU-YOK**” ya que la clase 29 se especializa entre otros con productos tales como leche, y productos hechos a base de leche, en tanto que la clase 30 entre otra serie de productos clasifica en esa clase a los helados, por lo que no puede existir posibilidad de riesgo entre ellas, agrega que las clases 29 y 30 están muy bien delimitadas como para pensar en confusión al respecto se reitera que este Tribunal ha emitido varias resoluciones en donde ha sostenido que el elemento denominativo es el central y que respecto a las clases no lleva razón el recurrente ya que se trata de productos totalmente relacionados que se expenden y distribuyen en los mismos locales y en los mismos estantes o aparatos de refrigeración, lo que puede llevar al consumidor a un riesgo de confusión .

Lo primordial para este Tribunal, es que ya existe una marca inscrita, y su titular tiene un derecho de exclusiva que la Administración Registral debe proteger con fundamento en el artículo 25 de la citada Ley de Marcas. Razón por la cual tampoco esta manifestación es de recibo.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad **FAGE DAIRY INDUSTRY S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos tres segundos del once de diciembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la sociedad **FAGE DAIRY INDUSTRY S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas dos minutos tres segundos del once de diciembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.