



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0401-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “YOGURELLO”**

**GLORIA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-802)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 849-2015***

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

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, diecinueve minutos, cuarenta segundos del veintitrés de abril de dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2014, el Licenciado Mark Beckford Douglas, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“YOGURELLO”** en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*, con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que, mediante resolución de las ocho horas, diecinueve minutos, cuarenta segundos del veintitrés de abril de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Beckford Douglas, en la representación indicada, recurrió la resolución final antes indicada y en razón de ello conoce este Tribunal de Alzada.

**CUARTO.** 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente desde el 26 de mayo de 2014 y hasta el 26 de mayo de 2024 la marca “**YOGURETTE**”, inscrita bajo el Registro **No. 235914**, en clase 32 internacional, perteneciente a la empresa **FERRERO OHG MBH**, para proteger y distinguir: “*Bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas*”



*congeladas de jugos de frutas no alcohólicas, bebidas isotónicas, batidos de frutas (smoothies), cervezas, de fabricación de mi representada” (v. folio 37).*

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos con este carácter, que resulten de relevancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca indicada, por considerarla inadmisibile por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Manifestando que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “YOGURETTE”, dado que ambas protegen productos similares en la misma clase 32 y al comprobar que entre estos signos existe similitud gráfica y fonética, lo que provoca un inminente riesgo de confusión en el consumidor, dado lo cual, su coexistencia registral afectaría el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios de distinguir sus productos mediante signos marcarios.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta que su signo no infringe el artículo 8 de la Ley de Marcas, ya que con respecto a YOGURETTE, ambas se pronuncian en forma muy distinta y a nivel gráfico son totalmente diferentes porque el solicitado contiene un diseño claramente identificable mientras que el inscrito es una marca denominativa. Aunado a ello, a pesar de que los prefijos (YOGU) son similares, los sufijos que los componen (RELLO y RETTE) son totalmente distintos. Asimismo, agrega que los signos difieren también en el plano ideológico. En razón de dichos alegatos, afirma el apelante que no se crea confusión en el consumidor y por ello solicita se declare con lugar su recurso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión, sea esta de carácter visual, auditivo y/o ideológico.



La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, en sus incisos a) y b) es clara en negar el registro de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión. Esta norma es transparente al indicar que el sujeto de este riesgo de confusión es *el público consumidor*, incluyendo también en esta categoría a otros comerciantes con un mismo giro comercial, así como el propio consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Por otra parte, al examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario deben observarse las reglas establecidas en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, en donde se establecen las pautas a seguir para realizar el cotejo marcario. Dentro de ellas tenemos las siguientes, de relevancia para el conocimiento de este asunto:

*“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;*

*[...]*

*e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino **además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.**”*

*(Agregado el énfasis)*



Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que, al realizar el cotejo de las marcas “**YOGURELLO**” y “**YOGURETTE**”, existe gran similitud entre ellas. Evidentemente el elemento denominativo de ambos inicia con el término “YOGURE” y se diferencian solamente en su parte final, sea “LLO” y “TTE”. Siendo que esa desinencia no reúne un contenido ideológico fuerte, que la haga diferenciable, en realidad, ni siquiera viene a dar un significado que pueda producir un efecto disímil, más bien esa desinencia da una idea de diminutivo despectivo a la marca. Aunado a lo anterior, la parte gráfica que se ha agregado al signo propuesto es muy sencilla, ya que consiste únicamente en un rectángulo amarillo que contiene el elemento denominativo, lo cual no alcanza para que se lo diferencie del inscrito.

En este mismo sentido, también los productos que protegen son similares, es decir, el objeto de protección de cada una de las marcas en cotejo se encuentra estrechamente relacionado, toda vez que ambas se refieren a bebidas tales como cervezas, aguas minerales, siropes y preparaciones para hacer bebidas en clase 32.

De lo expuesto, se concluye que ambos signos comparten más semejanzas que diferencias y en razón de ello el público no logrará identificarlos e individualizarlos dentro del mercado, esto es, que la marca solicitada no reúne la distintividad requerida para lograr esa diferenciación.

De este modo, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que la marca solicitada es inadmisibles por derechos de terceros, y en razón de ello se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, diecinueve minutos, cuarenta segundos del veintitrés de abril de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

**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, 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 presentado por el **Licenciado Mark Beckford Douglas**, en representación de la empresa **GLORIA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, diecinueve minutos, cuarenta segundos del veintitrés de abril de dos mil quince, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“YOGURELLO”**. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**