



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0296-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “YOLATO (DISEÑO)”

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-9457)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 869-2016

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

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, abogada, divorciada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-953-774, en representación de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:03 horas del 8 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de octubre de 2014 la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, abogada, portadora de la cedula de identidad 1-880-194, en condición de apoderada especial de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**YOLATO (DISEÑO)**”, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*helados de yogurt de sabores de frambuesa, fresa, y arándanos*”.



SEGUNDO. Que mediante auto de las 11:40:53 horas del 6 de noviembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, el derecho de prelación de los signos YOLADO y YOLATTI, este último como marca y nombre comercial, que presentan similitud gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos productos y giros comerciales relacionados con la marca solicitada, por lo que el signo solicitado es inadmisibles por derechos de terceros al transgredir el artículo 8 literal a) y d) de la ley de marcas.

TERCERO. Que mediante resolución de las 14:04:03 horas del 8 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en la representación indicada interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, rechazado el recurso de revocatoria y admitido el de apelación por parte del Registro, expresó agravios razón por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **NUTRILAC S.A.**, el nombre comercial “**YOLATTI**” bajo el Registro N° 24114, presentado para su registro el 6 de junio del 2014 y registrado el 16 de enero de 2015 para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a la producción, venta, y comercialización*”



de productos lácteos, helados y nieves, ubicado en San José, cantón de Montes de Oca, Distrito de Mercedes, Barrio Dent, Oficentro Holland House, oficina principal” [información que se desprende del Voto del Tribunal Registral Administrativo N° 812-2015 de las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil quince y de la resolución venida en alzada folio 26 párrafo quinto, línea 18].

2. Que la apoderada de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, presentó oposición contra la solicitud del nombre comercial **“YOLATTI”**, el 04 de febrero de 2015, fuera del plazo de ley, ya que fue registrado el 16 de enero de 2015. [ver voto N° 812-2015 dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil quince]

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Una vez analizada la solicitud, en aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la marca **“YOLATO (DISEÑO)”** al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) de su artículo 8, dado que al realizar el cotejo con el nombre comercial inscrito **YOLATTI**, se determina que gráfica, fonética e ideológicamente son similares y busca proteger productos relacionados con el giro comercial del nombre comercial inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en sus agravios manifiesta: La resolución encierra vicios de procedimiento que deben ser subsanados ya que se presentó oposición contra la marca **YOLATTI** en clase 30 tramitada bajo el expediente 2014-4784 y la misma no fue resuelta previo emitir la resolución de rechazo de plano de la marca **“YOLATO**



(DISEÑO)”. La presente resolución de rechazo de plano no pudo ser emitida ya que dependía de la resolución de otro expediente. Los signos enfrentados no presentan semejanza gráfica, fonética e ideológica capaz de producir confusión en el consumidor, además de que ambas marcas distinguen productos y giro comercial diferentes, se debe aplicar el principio de especialidad y por lo tanto los signos no presentan confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Cotejo de los signos en conflicto. Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y alcances de nuestra normativa marcaria, en el sentido que no podrá ser registrado un signo cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen. Entre ellos, en su inciso d) cuando su uso “...es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un **nombre comercial o emblema usado** en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro del signo, obteniendo un **derecho de exclusiva sobre éste en relación con los productos o servicios que ofrece**. Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos.

Así, en el caso concreto, examinados en conjunto los signos en pugna, considera este Tribunal que el término preponderante en el signo solicitado es la palabra “**YOLATO**”, ya que la parte figurativa [bola de helado que sustituye la letra **o**] que acompaña ese término no da mayor distintividad.



Por lo antes citado el signo inscrito **YOLATTI** desde el punto de vista gráfico presenta similitud con el signo solicitado **YOLATO**, toda vez que el consumidor no detalla la gráfica especial con que se presenta la marca frente al nombre comercial denominativo registrado, en el proceso de consumo son detalles que no intervienen en la decisión de compra del consumidor. Los signos comparten 5 letras de su conformación lo que aumenta notablemente la semejanza gráfica.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos es similar lo que puede causar confusión en el consumidor, el cotejo sonoro debe realizarse de acuerdo a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado con la marca percibida con anterioridad, dada la similitud de los signos la confusión en este aspecto es muy marcada.

Desde el punto de vista ideológico o semántico los signos no presentan semejanza al tratarse de palabras de fantasía.

Además, los productos de la marca solicitada [*helados de yogurt de sabores de frambuesa, fresa, y arándanos*] son los mismos del giro comercial [*un establecimiento comercial dedicado a la producción, venta, y comercialización de productos lácteos, helados y nieves*] del establecimiento protegido por el nombre comercial ya inscrito, lo cual, puede llevar a confusión al público consumidor y por ello debe ser denegado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas.

Analizados los productos pretendidos por la marca **YOLATO** y la producción, venta y comercialización del nombre comercial registrado **YOLATTI** no es posible la aplicación del principio de especialidad, ya que cualquier consumidor puede creer que los productos de la marca solicitada tienen un mismo origen empresarial, dadas las similitudes expuestas.

En el presente expediente, no se observa vicio alguno en el procedimiento que violente los derechos de la impugnante, por cuanto existe debidamente registrado el nombre comercial **YOLATTI**, que según el examen realizado presenta semejanza con la marca solicitada.



El hecho que exista una marca YOLATTI con proceso de oposición no determina o influye la resolución del presente asunto, ya que como se desprende del hecho probado 2, el proceso presentado fue declarado sin lugar por parte del Registro de Propiedad Industrial y confirmado por el Tribunal Registral Administrativo mediante voto N° 812-2015 de las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil quince.

De tal forma, coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial y por ello lo procedente es denegar la marca solicitada, al determinar que efectivamente no cumple con los requisitos legales para conceder su registro, por afectar derechos de terceros, al existir el nombre comercial “YOLATTI” que se encuentra debidamente inscrito previamente a nombre de otro titular.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en representación de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 14:04:03 horas del 8 de abril de 2016.

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 la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en representación de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra



de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 14:04:03 horas del 8 de abril de 2016, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca “**YOLATO (DISEÑO)**”. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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 DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA A USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33