



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0333-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “NEOPAN”

Lesaffre & Cie, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 10700-08)

VOTO N° 934-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **LESAFFRE & CIE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 41, rue Etienne Marcel, 75001, Paris, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y dos minutos y veintiocho segundos del diecinueve de Enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintisiete de octubre de dos mil ocho el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en la representación que actúa, solicita se inscriba la marca de fábrica **NEOPAN**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger: “*Harinas, pan; sal; levadura, polvo para hornear; saborizantes y sazonadores de comida; productos para mejorar el gusto y sabor de las comidas; productos para mejorar el sabor del pan (aditivos e ingredientes para preparar y mejorar los productos de panadería); coadyuvantes para mejorar la textura y sabor de la masa de panadería; mezclas preparadas para hornear; mezclas para hacer productos de panadería, mezclas de pan*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, treinta y dos minutos y veintiocho segundos del diecinueve de Enero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decisión que fue apelada por el solicitante y por ese motivo conoce de este proceso este Tribunal.

TERCERO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la resolución de este proceso se tiene como hecho probado: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el Registro número 157034 se encuentra inscrita la marca de fábrica **NEO**, vigente hasta el 8 de Marzo de 2016, cuyo titular es la empresa **Corporativo Internacional Mexicano, S. De c.v.mAguila Electrica Centroamericana Sociedad Anónima**, para proteger y distinguir biscochos, pasteles, galletas, cangrejos (croissants), productos a base de pan (folios 31 y 32).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en



consideración lo dispuesto en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 inciso a) del Reglamento a esa Ley, se rechaza la inscripción de la marca solicitada por existir otra inscrita con anterioridad similar a la pedida.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto ambos signos se diferencian en sus terminaciones “EO” y “PAN”, provocando en el oído del consumidor una diferencia clara y de fácil identificación entre una y otra, además de que el término NEO se ha utilizado en el mercado para ser adjuntado a una serie de marcas, por lo que ha pasado a ser un término de uso común en el campo de las marcas y menciona una jurisprudencia en apoyo a su tesis.

CUARTO. Como primer punto y tomando en consideración los agravios expuestos por el apelante, al igual que lo hizo el Registro, el Tribunal procede a realizar el cotejo marcario entre el signo solicitado e inscrito, a efecto de corroborar la existencia de la similitud entre las marcas indicadas en la resolución apelada, tomando como referencia normativa los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas y 24 del Reglamento a esa Ley, los que fueron citados igualmente por el **a quo**.

Siguiendo esos preceptos obligan al Tribunal a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia.

Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que los signos oponibles se tratan de dos **marcas denominativas**. Si se observan ambos signos encontramos que la inscrita está incorporada a la solicitada y la terminación **PAN** no viene a marcar una diferencia que las individualice y las exima de un posible riesgo de asociación.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista *gráfico*, tales marcas son, en términos ortográficos similares, porque su elemento denominativo y predominante y al que el público consumidor dirigirá su mirada y en la mente de éste quedará grabado es la raíz **NEO**, que viene a constituir precisamente



la denominación de la marca inscrita. Desde un punto de vista fonético, por la similitud denominativa de los signos, resulta que su vocalización y pronunciación es similar. Desde un punto de vista ideológico, igualmente existe similitud, pues ambas hacen referencia al término **NEO**, la inscrita como denominación y la solicitada como raíz, siendo que ese vocablo, según el diccionario de la Real Academia Española, vigésima segunda Edición, año 2001 significa en una de sus acepciones “...reciente, nuevo, Neocatólico, neolatino”.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, como es el caso que nos ocupa, pues ambos signos protegen productos similares dentro de una misma clase -30 **de la clasificación oficial**-; genera el “*riesgo de confusión*” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros y más aún el numeral 25 de ese mismo cuerpo normativo otorga al titular de una marca ya registrada el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen un signo idéntico o similar para bienes o servicios iguales o parecidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ante un caso de similitud de signos manifestó:

“ *El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.*”



“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y la solicitada, son marcas similares y que **su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor**, máxime que protegen productos de la misma clase 30.

Por lo anterior no es de recibo lo alegado por el apelante, por cuanto las terminaciones a que hace referencia no son significativas para establecer una diferencia entre ambas, ya que tal como se indicó, la inscrita está inmersa en la solicitada y aunque el vocablo NEO sea una radical que forma parte de diversas palabras, lo cierto es que existe un registro marcario vigente que debe ser protegido, con el fin principal de que el consumidor no se vea confundido en su decisión, al momento de optar por los productos cuya marca es protegida.

QUINTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la sociedad **LESAFFRE & CIE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y dos minutos y veintiocho segundos del diecinueve de Enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



SEXTO: 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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad **LESAFFRE & CIE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con treinta y dos minutos y veintiocho segundos del diecinueve de Enero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53