

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0027-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA DE COMERCIO



COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-7466)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0081-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada del aeropuerto 7 kilómetros al oeste, Alajuela, Costa Rica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:19 horas del 11 de noviembre del 2021.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Carlos Corrales Azuola**, abogado, cédula de identidad 1-0849-0717 en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-420995 solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de la marca de



comercio “”, para proteger y distinguir en clase 30: galletas de vainilla bañada con cobertura sabor a chocolate.

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción de la marca citada, el 17 de mayo de 2021 la apoderada de la empresa **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, se opuso a la inscripción de la marca solicitada, citando como antecedente el registro de sus signos: **DELEITE DOS PINOS** (helados y postres), **DELEITE DOS PINOS** (productos lácteos excepto helados) y  (helados). Indica que las marcas presentan similitud que puede crear confusión al consumidor.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:39:19 horas del 11 de noviembre de 2021, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 7, 8 y 14 de la *Ley de marcas* y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas** apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

Indica que sus marcas cuentan con distintividad en el mercado por lo que la marca solicitada es una reproducción similar de las marcas registradas, lo que genera riesgo de confusión para el consumidor.

Argumenta que fonética, gráfica e ideológicamente las marcas presentan semejanza ya que comparten el término **DELEITE**, lo que aumenta el riesgo de confusión.

Que existe identidad de productos ya que las marcas registradas distinguen postres y la solicitada distingue galletas que pueden ser un postre, por lo que existe riesgo de confusión empresarial.

Solicita se acoja el recurso de apelación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentran inscritas a nombre de la empresa oponente las marcas:

1. **DELEITE DOS PINOS** protege en clase 30: helados y postres, inscrita el 3 de marzo de 1997, registro 100287, vigente hasta el 3 de marzo de 2027.
2. **DELEITE DOS PINOS** protege en clase 29: productos lácteos (excepto helados), inscrita el 14 de abril de 1997, registro 100747, vigente hasta el 14 de abril de 2027.
3. **DELEITE** Don Quijote protege en clase 30: helados, inscrita el 19 de mayo de 1997, registro 262201, vigente hasta el 19 de mayo de 2027.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según lo disponen los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero

desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

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

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los

productos o servicios.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico:

SIGNO SOLICITADO



Galletas de vainilla bañada con cobertura sabor a chocolate.

MARCAS REGISTRADAS

DELEITE DOS PINOS

DELEITE
Dos Pinos

Helados y postres, productos lácteos

Como se citó, las marcas se comparan entre sí con arreglo a la pauta de la visión en conjunto sin descomponer su unidad.



Por lo anterior, los signos enfrentados vs **DELEITE DOS PINOS** y

DELEITE
Dos Pinos

, analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual para el consumidor, si bien dentro de su estructura cuentan con la palabra deleite, el consumidor no descompone la marca solicitada para llegar a la conclusión que la marca registrada se encuentra inmersa dentro de esta.

En el plano fonético es donde se presenta la mayor diferencia ya que la vocalización de la



marca no presenta semejanza con la marca registrada, en la pronunciación de la marca solicitada se realiza el término CHIKY, el elemento denominativo DELEITE se torna secundario para el consumidor final, que siempre en el acto de compra recuerda la parte

principal de la marca.

En el plano conceptual se presenta una leve semejanza ya que el término **DELEITE** en ambos signos funciona como un adjetivo calificativo de los signos principales **CHIKY** y **DOS PINOS**, siendo que en la marca solicitada funciona como un elemento secundario, tal y como se indicó anteriormente.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico y fonético los signos presentan más diferencias que similitudes, no concurren semejanzas de peso que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final. No lleva razón el apelante al señalar que el Registro debió rechazar la solicitud por la presencia de un elemento de uso común, ya que como bien se analizó, las marcas en su conjunto sí tienen otros elementos que las distinguen.

Ahora bien, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione; situación que tal y como ha sido analizado no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético entre los signos cotejados, por lo que resulta innecesario el análisis de los productos que distinguen los signos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde confirmar la resolución venida en alzada por las razones aquí desarrolladas, y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:19 horas del 11 de noviembre del 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:39:19 horas del 11 de noviembre de 2021, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33