



---

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0519-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo **DOBLE DELEITE**

Marcas y otros signos

Panadería San Jorge S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-1669)

## **VOTO N° 0093-2015**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas del veintidós de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad N° uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Panadería San Jorge S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República del Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta minutos, cuarenta y ocho segundos del trece de junio de dos mil catorce.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, la Licenciada Monge Rodríguez, representando a la empresa Quala Inc., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **DOBLE DELEITE**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para distinguir galletas, panetones y pastas alimenticias.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las nueve horas, cincuenta minutos, cuarenta y ocho segundos del trece de junio de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, la Licenciada Monge Rodríguez en representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las ocho horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta segundos del veintisiete de junio de dos mil catorce.

**CUARTO.** Que 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, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Mora Cordero; y**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. **DELEITE DOS PINOS**, registro N° 100287, vigente hasta el tres de marzo de dos mil diecisiete, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional helados y postres (folios 34 y 35).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que a pesar de que los productos del cotejo son de la clase 30 éstos son lo suficientemente distintos como para que se dé la aplicación del principio de especialidad, no comparten canales de distribución o comercialización, siendo que los helados se almacenan para su venta en cámaras de congelación, mientras que los productos solicitados se presentan en anaqueles y se venden en bolsas, y que tampoco hay riesgo de asociación por la naturaleza tan diferente de los productos, y que de la visión de conjunto de las marcas se revelan suficientes diferencias entre ellos como para permitir la coexistencia registral.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| Marca inscrita              | Signo solicitado                                   |
|-----------------------------|--|
| <b>DELEITE DOS PINOS</b>    | <b>DOBLE DELEITE</b>                               |
| Productos                   | Productos  |
| Clase 30: helados y postres | Clase 30: galletas, panetones, pastas alimenticias |

En un primer escenario, la comparación entre los signos se hace desde el punto de vista denominativo y atendiendo a los criterio que, **numeris apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Para el caso que nos ocupa, ambos signos comparten el uso de la palabra DELEITE, la cual se identifica como el elemento central de la aptitud distintiva, y que entonces las acerca en un nivel gráfico, sea que visualmente son muy parecidas por la coincidencia apuntada. A nivel fonético

ambos signos, al ser pronunciados, suenan de forma similar por compartir la palabra “deleite”. A nivel ideológico ambos traen a la mente del consumidor la misma idea, la de deleitarse, sea dar placer a los sentidos a través del consumo del producto identificado con el signo marcario. Por lo tanto, en los tres niveles clásicos del cotejo marcario encontramos más semejanzas que diferencias entre los signos inscrito y solicitado, contrario a lo argumentado por el apelante, para quien la visión de conjunto denota diferencias sustanciales, las que no encuentra este Tribunal.

Ahora bien, en un segundo escenario, al ser las marcas tan similares, el cotejo se debe de realizar en aplicación del principio de especialidad, a efecto de determinar si del signo solicitado procede en su inscripción.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293.**

No encontramos la diferencia entre los productos que apunte la empresa apelante en su argumentación, y más bien se tiene que existe relación entre ellos: la marca inscrita distingue postres, siendo las galletas y los panetones parte de dicha categoría; además, si se comparten canales de distribución, ya que todos los productos bajo cotejo se pueden conseguir en supermercados que abarcan en su giro la venta de todos ellos. Al no existir disparidad, no es de aplicación lo preceptuado por el principio de especialidad marcaria, ya que es probable que haya confusión en el consumidor y llegue a asociar en su mente los orígenes empresariales de los productos, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado.

Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez representando a la empresa Panadería San Jorge S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta minutos, cuarenta y ocho segundos del trece de junio de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo DOBLE DELEITE. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortíz Mora*

## ***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*