

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0113-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica: “PRO PLUS”

ARLA FOODS AMBA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4953-2008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1071-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del primero de diciembre de dos mil once.

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 condición de apoderado especial de la empresa **ARLA FOODS AMBA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, Domiciliada en Skanderborgvej 277, DK-8260 VIBY J, Dinamarca, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos y nueve segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de mayo de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades arriba indicada, en su condición de apoderado de la empresa **ARLA FOODS AMBA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, Domiciliada en Skanderborgvej 277, DK-8260 VIBY J, Dinamarca, con establecimiento manufacturero en Dicha dirección,

solicitó el Registro de la Marca de Fábrica “**PRO PLUS**” en **clase 5** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Aditivos alimenticios en forma de polvo para bebés, sustitutos de la leche materna.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas con treinta y ocho minutos y nueve segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(,...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ARLA FOODS AMBA**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con treinta y dos segundos y veintinueve segundos del veinticuatro de enero de dos mil once, resolvió: “(,...) *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“PRO” (DISEÑO)**, bajo el registro número **176195**, en clase **5** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa The Gillette Company, solicitud número 2007-0009713, inscrita desde el 13 de junio de 2008 con una vigencia hasta el 13 de junio de 2018, para proteger y distinguir: *Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimento para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas.* **MARCA DE FABRICA (Diseño)**



SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **ARLA FOODS AMBA**, de la marca de fábrica **“PRO PLUS”** en **clase 5** de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar conforme el estudio y análisis realizado del signo propuesto lo siguiente; que el signo propuesto es inadmisibile por derechos de terceros, por cuanto pretende proteger productos similares y relacionados en la misma clase internacional inscrita, que dentro del cotejo realizado entre ambas hay similitud gráfica y fonética, con la marca inscrita lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir suficiente distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos en el comercio,

afectando no solo el derecho de los consumidores, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir sus productos, por lo que no es posible su coexistencia registral, al contravenir con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios a grosso modo indicó: Que no existe un peligro al conceder un registro como **“PRO PLUS”** por encontrarse anteriormente inscrita la marca **“PRO”**, pues entre estas existe diferencias conceptuales evidentes, por cuanto son marcas que deben tolerar el que un solicitante distinto con solo agregar una característica adicional coexistan las marcas en el mercado, dado que ambas se escriben y pronuncian de manera diferente, y además los productos que protegen son totalmente distintas. Que la marca que se solicita **“PRO PLUS”** tiene una conformación gramatical que no tiene significado al idioma español, al igual que la marca inscrita **“PRO”** por lo que sus acepciones en sí misma no pueden confundir al público consumidor y mucho menos, por el tipo de público al cual van dirigidos ambas denominaciones, ya que son totalmente distintas. Por lo anterior no existe violación al artículo 8 de la ley de rito.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la

posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) aplicado por el Registro al caso concreto, debió ser relacionado con el inciso b) de ese numeral, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, no lleva razón el recurrente, dado que del análisis realizado queda claro que la solicitud de la marca de fábrica inscrita **“PRO”** y la marca de fábrica y comercio solicitada **“PRO PLUS”**, ambas en **clase 5** de la nomenclatura internacional de Niza, existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual ya que el nivel gráfico de ambos signos contienen elementos relativamente similares, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, también el signo propuesto genera confusión auditiva dado que la pronunciación tiene una fonética similar, y sea esa vocalización completa o no, se va a identificar en el mercado como si fuese la misma, y con respecto a su connotación ideológica pese a que nos encontramos con una denominación de fantasía, ésta va a producir un impacto directo en el consumidor con respecto a la marca inscrita, dado que independientemente de que un signo con respecto al otro proteja más o menos productos, lo cierto del caso es que en ambos va existir identidad con relación a la protección de un producto en específico relacionado con la actividad alimenticia. Para el caso que nos ocupa con un **“sustituto de leche materna”** y en este sentido, el riesgo de confusión y asociación con la marca inscrita que protege **“alimento para bebés”** será potencialmente inevitable.

Recordemos que si los signos son totalmente 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. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso

bajo examen, dado que como se ha indicado en el apartado anterior, existe identidad en el producto de la marca inscrita con respecto a la solicitada y ambos se encuentran dirigidos a un mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de confusión es inevitable, del cual queda evidenciado que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión.

Por otra parte, en cuanto al agravio del recurrente al manifestar, que lo lógico por parte del Registro era publicar el edicto correspondiente, para así determinar si algún tercero pudiese ser lesionado en su derecho e interponer la oposición como lo determina la normativa aplicable. En este sentido, este Tribunal indica, que el Registrador a la hora de calificar el documento debe proceder a examinar la solicitud presentada a efectos de que la misma cumpla con las formalidades de forma y fondo establecidas por Ley, ante ello, procedió conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de rito, que en lo relevante claramente expresa; “(...) *El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.*” Tal y como así se desprende del documento visible a folio 6, el cual se ajusta con los requisitos previos que deben ser valorados por el Registrador conforme a la norma transcrita, siendo que lo lógico es como se resolvió por parte del Registro y no como lo argumenta el recurrente.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“PRO PLUS”** y **“PRO”** por cuanto pueden conllevar a un riesgo de

confusión a los consumidores con respecto a las marcas de fábrica inscrita **“PRO”**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que adquieran los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“PRO PLUS”**, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ARLA FOODS AMBA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y ocho minutos y nueve segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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 Orgánico y 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 interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ARLA FOODS AMBA**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Industrial, a las trece horas con treinta y ocho minutos y nueve segundos del diecisiete de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde