

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0481-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de comercio “CHOICIE’S”

Conagra Inc, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen número 4374-03)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 1080-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cinco minutos del siete de setiembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAGRA INC**, sociedad debidamente organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos de America, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y dos minutos del veintisiete de setiembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de julio del dos mil tres, la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos cuarenta y tres-ciento setenta y dos, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, cédula jurídica número tres-cero doce-



doscientos once mil ochocientos treinta y tres, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**CHOICIE’S**”, en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir la comercialización de los productos de cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas, pudiendo usarlas en todo tamaño y colores.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintidós, veinticinco y veintiséis de agosto del dos mil tres, en las Gacetas números ciento sesenta y uno, ciento sesenta y dos y ciento sesenta y tres, y dentro del plazo conferido, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en la condición y calidades indicadas al inicio formuló oposición, aduciendo, que la marca solicitada “**CHOICIE’S**” es semejante fonética y gráficamente a la marca “**HEALTHY CHOICE**”, propiedad de la empresa **CONAGRA INC**, la cual es notoria en su país de origen, y que la misma fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial por ser descriptiva.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y dos minutos del veintisiete de setiembre del dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO / (...) SE RESUELVE: I. Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CONAGRA INC, contra la solicitud de inscripción de la marca “CHOICIE’S”, en clase 32 Internacional, presentado por ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC. II. Se ordena inscribir la marca solicitada (...)**” (la negrita es del original).

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de enero del dos mil ocho, la representante de la empresa **CONAGRA INC.**, apeló la resolución referida.



QUINTO. 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 el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala el hecho probado primero de la resolución apelada, agregando que encuentra su fundamento a folios 37 a 38 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: **1-** Que la marca “HEALTHY CHOICE” sea una marca notoria y que la misma esté inscrita en el país de origen.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, treinta y dos minutos del veintisiete de setiembre del dos mil siete declaró sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada de la empresa **CONOGRA INC**, contra la solicitud de inscripción del signo “**CHOICIE’S**”, en **clase 32** Internacional, presentada por **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, y ordenó la inscripción de la marca solicitada, fundamentó su decisión en el hecho de que la marca pretendida “**CHOICIE’S**” y la marca del oponente “**HEALTHY CHOICE**” no son idénticas en el sentido gráfico y fonético, además, no es descriptiva, ya que la marca solicitada contiene a la marca inscrita y agrega como



distintivo las letras “I” y “S”, según el término “CHOICIE’S” el cual es un nombre de fantasía, siendo la única diferencia entre ellos la expresión “HEALTHY”, la cual se agrega antes del término que tienen en común, siendo, que dicho elemento es irrelevante a la hora de hacer la valoración, además, no consta en el Registro que la marca del oponente esté inscrita y que la misma sea notoria.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente, inconforme con la resolución indicada anteriormente, en el escrito de apelación presentado ante el Registro **a quo**, el veintiocho de enero del dos mil ocho, manifiesta que mantiene lo argumentado en el escrito de oposición contra la marca solicitada. En dicho escrito subraya que la marca solicitada “CHOICIE’S” es semejante fonética y gráficamente a la marca “HEALTHY CHOICE”, propiedad de la empresa referida en líneas atrás. Señala, que la marca “HEALTHY CHOICE” pertenece a su representada, en su país de origen, en clases 29 y 30 desde hace más de 20 años, y que la misma, es una marca notoria relacionada con toda clase de comidas en diferentes presentaciones. Aduce, que la marca mencionada fue solicitada en Costa Rica en varias oportunidades, no obstante, fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, por ser descriptiva, sostiene que la marca “HEALTHY CHOICE” está en el mercado costarricense y tiene gran presencia a pesar de no poder estar registrada, agregando, que la misma es notoria en su país de origen.

En razón, de lo anterior, considera este Tribunal, que no entra a examinar el cotejo marcario entre los signos distintivos “CHOICIE’S” y “HEALTHY CHOICE”, por las razones que se indicaran a continuación.

CUARTO. SOBRE LAS FORMAS DE ADQUIRIR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE UNA MARCA Y LA OPOSICIÓN SUSTENTADA EN EL USO ANTERIOR DEL SIGNO DISTINTIVO. En el caso que nos ocupa resulta de interés referirnos a la forma de cómo una persona física o jurídica adquiere la propiedad sobre una marca, sucediendo, que la misma se

adquiere a través del sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro sólo “declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho...”. (Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, **Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa Rica, 1997, págs. 204-205).**

Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas que nos rige, permite que se adquiriera una marca tanto por su inscripción como por haberla usado con anterioridad, por lo que este Tribunal considera pertinente resaltar, que de acuerdo a los numerales **4) inciso b)** y **8 inciso c)** de la Ley de Marcas citada, la adquisición de un signo distintivo se obtiene no solamente por el registro (Sistema Atributivo) sino también por el uso (Sistema declarativo). No obstante, y tomando en cuenta, lo prescrito en el numeral 8 inciso c) citado, tenemos, que existe la posibilidad de adquirir la propiedad de un signo distintivo por el uso anterior de la misma, siempre y cuando, el oponente pruebe que ha presentado una solicitud de inscripción del signo usado, en el caso concreto, de “HEALTHY CHOICE”, ante el Registro de la Propiedad Industrial. Al respecto, el **artículo 17** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone lo siguiente:

“Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.”

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión” (Lo resaltado no es del original)

Del contenido de la norma transcrita, queda claro que la oponente-apelante incumplió con el procedimiento establecido en los artículos **8 inciso c)** y **17** de la Ley de Marcas, pues, de los autos no se desprende que la empresa apelante haya presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial una solicitud de inscripción de la marca **“HEALTHY CHOICE”** dentro de los quince días contados a partir de la presentación de la solicitud de oposición, de ahí, que resulta necesario mencionar, que por el sólo hecho de manifestar la apelante, que solicitó en diversas ocasiones la inscripción de la marca **“HEALTHY CHOICE”**, y que la misma fue rechazada por ser descriptiva, no es suficiente, para que el Registro **a quo**, proceda a cumplir lo establecido en el artículo 17 citado, y demás normas de la Ley de Marcas, pues, en tratándose de una oposición fundamentada en el uso anterior de un signo distintivo, la normativa es clara, en el sentido, de que para que opere dicha oposición, la empresa oponente-apelante, debe demostrar el haber presentado una solicitud de inscripción de la marca **“HEALTHY CHOICE”** en el plazo establecido por el numeral 17 de la Ley de Marcas, de lo contrario, no puede el Registro **a quo**, acumular los expedientes y por ende, realizar el cotejo correspondiente de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta lo expuesto, y la documentación que consta en el expediente, tenemos, que no se evidencia, que la representante de la empresa **CONAGRA INC** haya demostrado ser la

primera en usar la marca que se pretende inscribir y tampoco, tal y como indicó anteriormente, logra demostrar, que la solicitud de la marca **“HEALTHY CHOICE”** la presentó en el plazo prescrito por el numeral citado, dado que no hay prueba que establezca lo contrario, por consiguiente, no le asiste un mejor derecho de conformidad con los numerales **4) inciso b), 8 inciso c) y 17** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Considera necesario este Tribunal destacar, que la empresa opositora y apelante, no lleva razón, cuando pretende establecer, que la marca solicitada es descriptiva, pues, como puede apreciarse a folio uno vuelto del expediente, el signo distintivo **“CHOICIE’S”** para los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no es descriptiva. Sobre este punto, el Tribunal de la Comunidad de Justicia Andina, en el Proceso N° 3-IP-95 de 7 agosto de 1995, citando al tratadista Fernández-Novoa, señala que la denominación descriptiva es aquella: *“que permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de la denominación genérica”*. Continúa manifestando, la jurisprudencia que: *“mediante la denominación descriptiva se da noticia de manera directa sobre los datos característicos o informaciones del producto no constitutivos de rasgos propios que la hagan distinguirse de los productos competidores (...)”*. La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta *“cómo”* es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por ejemplo por un consumidor medio– es igual a la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

Partiendo, de lo que se entiende por marca descriptiva, podríamos decir, que el signo solicitado no se encuentra dentro de esta categoría, ya que para que el mismo sea descriptivo, debe existir una conexión directa entre la denominación y los productos que protege, es decir, que los consumidores al leer o interpretar la expresión **“CHOICIE’S”**, la relacionen con los productos a proteger, a saber: cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas,

jarabes y otros preparados para hacer bebidas, situación, que como puede verse no es factible, de ahí, que la marca aludida no sea descriptiva.

SEXTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA EMPRESA OPOSITORA Y APELANTE. Cabe destacar, que la notoriedad alegada por la empresa opositora y apelante, no puede ser aceptada por este Tribunal, porque de conformidad con los artículos 2, 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y 6 Bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, cuando se sostenga la notoriedad de una marca, se debe proveer de los elementos de prueba que puedan ser examinados, ocurriendo que en el caso concreto no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca.

Al respecto, resulta importante traer a colación lo dicho por este Tribunal en el Voto N° 135-2006, de las 16:15 horas del 9 de junio del 2006, que citando un pronunciamiento del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, indicó:

“...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada

caso...” (**Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000**).

A nivel de doctrina, conviene tener presente lo manifestado por el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en punto a la notoriedad, señala: “(...) *marca notoria es la que goza de difusión o –lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca (...)*”. (**FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, P. 32**).

Tomando en cuenta todo lo dicho, al opositor le queda simplemente un signo no inscrito, y por tanto, desechadas las protecciones especiales del artículo 17 y del 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal signo no inscrito es inoponible al derecho de prelación del solicitante de la marca de comercio “**CHOICIE’S**” (art. 4 inciso b) de la Ley de Marcas).

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En razón de la consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia, que anteceden este Tribunal concluye, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAGRA INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y dos minutos del veintisiete de setiembre del dos mil siete, la cual en este acto se confirma, pero por las razones expuestas por este Tribunal.

OCTAVO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo

del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa **CONAGRA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y dos minutos del veintisiete de setiembre del dos mil siete, la cual en este acto se confirma, pero por las razones expuestas por este Tribunal. 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.**

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:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Oposición a la inscripción de la marca
Marcas notoriamente conocidas
TNR: 00.42.55



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55