

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0800-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “CAROZZI ACTIVA”

CAROZZI S.A. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3136-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1194-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-617-586, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAROZZI S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, con domicilio en Longitudinal Sur 5201 Nos, San Bernardo, Chile, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y tres minutos y cuarenta y cuatro segundos del tres de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de abril de dos mil nueve, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, de calidades arriba indicada, en su condición de apoderado de la empresa **CAROZZI S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, con domicilio en Longitudinal Sur 5201 Nos, San Bernardo, Chile, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **CAROZZI ACTIVA**, en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir:

“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, tortas; pastelería y confitería, helados comestibles; miel jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo.” (Diseño)



SEGUNDO. Que mediante escrito presentado el día primero de diciembre de dos mil nueve el apoderado de la empresa **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, compañía organizada y existente conforme a las leyes de Francia, interpone oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **CAROZZI ACTIVA**, en **clase 30** internacional, al considerar que la marca solicitada es idéntica y virtualmente idéntica a las marcas inscritas y/o en proceso de inscripción de su representada desde fecha anterior, lo cual podría inducir a error o confusión al público o a los consumidores, entre otras consideraciones y pruebas que se adjuntan.

TERCERO. Que mediante resolución de las diez horas con cincuenta y tres minutos y cuarenta y cuatro segundos del tres de junio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: *“(...) declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, contra la solicitud de inscripción del distintivo (CAROZZI ACTIVA), en clase 30 internacional, presentada por el señor Edgar Rohrmoser Zúñiga, en calidad de apoderado generalísimo de la sociedad empresa CAROZZI S.A, la cual SE DENIEGA. (...).”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zúñiga**, en representación de la empresa **CAROZZI S.A**,

interpuso Recurso de Apelación el día seis de julio de dos mil diez, contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con tres minutos y veinte segundos del veintidós de septiembre de dos mil diez, 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso los siguientes registros:

- Marca de Fábrica “**ACTIVIA**”, registro número **122481**, en **clase 30** propiedad de **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, inscrita desde el 12 de octubre de 2000 y vigencia hasta el 12 de octubre de 2020, para proteger y distinguir: *Café, té cacao, chocolate, bebidas a base de café, bebidas a base de cacao, bebidas a base de chocolate, azúcar, arroz, tapioca, harinas , pasteles (dulces o salados), pizza, tartas (dulces o saladas), pastas (semillas o con sabor y/o rellenas) preparaciones de cereales, cereales para el desayuno, comidas preparadas compuestas total o parcialmente de pasta, platillos ya preparados hechos total o*

parcialmente de masa de pan, rosas, biscochos, (dulces o salados), sorbetos, waffles, queques, pastelitos, todos los anteriores productos ya sean sencillos y/o cubiertos y/o rellenos y/o de sabores, aperitivos dulces o salados compuestos de biscocho, masa, pasta o rebosado, confitería, helados, cremas congeladas, miel, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), salsas dulces, salsas para pasta, especias. (doc v.f 55 y 56)

- Marca de Fábrica “**ACTIVIA**”, registro número **126807**, en **clase 30** propiedad de **COMPAGNIE GERVAIS DANONE**, inscrita desde el 25 de junio de 2001 y vigencia hasta el 25 de junio de 2011, para proteger y distinguir: *Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan pastelería, confitería, helados, miel, melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.” (Diseño) (doc v.f 57 y 58)*



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 el apoderado de la empresa **CAROZZI S.A.**, de la marca de fábrica y comercio “**ACTIVA**” en **clase 30** 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,

así mismo del cotejo realizado se desprende que la solicitud realizada pretende la protección de los mismos productos en la misma clase internacional inscrita, además se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica, con respecto a las marcas inscritas lo que puede inducir a engaño y confusión en los consumidores al no existir suficiente distintividad entre los signos que permita identificarlos e individualizarlos en el comercio, afectando no solo el derecho de los consumidores de elección, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios para distinguir los servicios a proteger, 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 del examen de novedad realizado no se encontró similitud con las marcas propiedad de la oponente, lo cual demuestra que el registro de la propiedad industrial consideró que no existe la similitud alegada, que podría causarse confusión por cuanto no se trata de los mismos productos ni están relacionados, como lo exige la ley, que la palabra CAROZZI le otorga distintividad suficiente y adecuada que impide la posibilidad de confusión entre ambas marcas, que en el escrito de oposición el oponente afirma que su representada es una reconocida industria láctea, lo que quiere decir que es una empresa que explota productos de la clase 29, los cuales son muy diferentes a las salsas de tomate y pastas que se desea proteger con la marca CAROZZI ACTIVA (DISEÑO), tampoco el pretendido carácter de notorio de la marca ACTIVIA es motivo suficiente para permitir la aplicación de la prohibición del inciso e), pues el mismo exige también que el uso del signo debe ser susceptible de causar confusión o conlleve un riesgo de asociación, que no se encuentra presente en el caso, por lo cual no existe posibilidad de confusión entre las marcas aquí involucradas.

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, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, 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 Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos d) y e) del Reglamento a esa ley, 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 Registrador a la hora de proceder a 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. Por otra parte, 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 por el Registro, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada **“CAROZZI ACTIVA (DISEÑO)”** y las marcas de fábrica inscritas **“ACTIVIA”**, todas en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, tal y como de esa manera se desprende de los hechos probados, existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológica y auditivo** por cuanto desde el punto de vista visual, ortográfico y auditivo el signo solicitado contienen elementos relativamente similares, que a simple vista generan la misma apariencia e identificación con las marcas inscritas, lo cual es contrario al argumento esgrimido por el recurrente, dado que ambos conceptos sea este **“CAROZZI ACTIVA”** de la solicitante y **“ACTIVIA”** de las marcas inscritas, en este sentido ambos conceptos evocan a un mismo significado en cuanto a “activar” e identificable para el consumidor medio con un producto relacionado con la alimentación.

Cabe destacar por otra parte que el hecho de que la denominación solicitada contenga el elemento **CAROZZI** este no le otorga al signo la distintividad suficiente, por cuanto tal y como se logra apreciar no es el elemento que sobresale dentro del diseño, restándole a la denominación dicho carácter de distintividad sobre el elemento utilizado, siendo la palabra **ACTIVA** lo que se destaca dentro de diseño, en este sentido su percepción tanto a nivel auditivo y visual será idéntica con respecto a las marcas inscritas, consecuentemente su connotación ideológica ante el consumidor medio será percibido y relacionado como si fuese el mismo productos que se comercializa en el mercado, en virtud de que ambos pretenden la protección de productos similares y relacionados entre sí dentro de una misma clase de la nomenclatura internacional de Niza.

Aunado a lo anterior, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios que pretenden protección registral, 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 el operador del Derecho, debe proceder a aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de cotejar que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, tenemos entonces que 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 entre los producto que pretende la protección de la marca solicitada con respecto a las marcas inscritas, por ende dentro de un mismo sector pertinente de consumidores y es en razón de ello el riesgo de confusión y asociación es inevitable, criterio que al igual que lo determinó el Registro comparte este Órgano de Alzada, razón por la cual el argumento del recurrente de que no existe riesgo de confusión u asociación con respecto a las marcas inscritas escapa a todas luces de poder ser considerado.

Por otra parte, cabe advertir que dentro del procedimiento de inscripción el artículo 15 de la Ley de Marcas, establece que una vez que la solicitud cumple con los requisitos de forma y fondo que establecen los numerales 13 y 14 de la citada Ley, el Registro procederá a 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, tal y como se desprende de folio 5 el Registrador, 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.”* Procedimiento el cual se ajusta con los requisitos previos que deben ser valorados por el Registrador conforme a la norma transcrita, lo cual como se ha indicado es parte integral del proceso de inscripción, sin que ello conlleve a que el solicitante pueda ostentar con la publicación del edicto ejercer un mejor derecho sobre el signo, en virtud de que esta se adquiere solo con su inscripción.

Por otra parte, en cuanto al tema de la notoriedad este Tribunal, concuerda con el criterio esbozado por el Registro de la Propiedad Industrial, en virtud de que el opositor no logra con los elementos de prueba aportados acreditar la notoriedad de sus marcas conforme la señala el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y en virtud de no haber sido aportados nuevos elementos que puedan ser valorados por este Órgano de alzada, se confirma en todos sus extremos el criterio emitido por el **a quo**.

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 “**ACTIVA**” y “**ACTIVIA**” por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de servicio inscrita “**ACTIVIA**”, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que pretendan adquirir los productos de una y otra marca, quienes consecuentemente 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 “**CAROZZI ACTIVA**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en representación de la empresa **CAROZZI S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y tres minutos y cuarenta y cuatro segundos del tres de junio 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.

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, 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, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohrmoser Zuñiga**, en representación de la

empresa **CAROZZI S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y tres minutos y cuarenta y cuatro segundos del tres de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CAROZZI ACTIVA**”, en **clase 30** internacional. 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

Guadalupe Ortiz Mora