

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0674-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción como marca del signo BULIS

Ruggero Bauli S.p.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 822-08)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1254-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa Ruggero Bauli S.p.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:52:22 horas del 12 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 31 de enero de 2008, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, representando a la empresa Alimentos Ideal S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo BULIS, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional confitería y golosinas.

SEGUNDO. Que contra dicha solicitud presentó oposición el Licenciado Harry Zürcher Blen, representando a la empresa Ruggero Bauli S.p.A., en fecha 24 de setiembre de 2008.

TERCERO. Que por resolución de las 15:52:22 horas del 12 de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger la solicitud presentada.

CUARTO. Que en fecha 27 de marzo de 2009, la representación de la empresa Ruggero Bauli S.p.A. planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la

Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca de fábrica  registro N° 111090, vigente hasta el 18 de diciembre de 2008, en clase 30 para distinguir café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería, y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas (excepto para ensaladas), especias, hielo, a nombre de Ruggero Bauli S.R.L. (folios 40 y 41).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con 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, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado como marca y la marca inscrita, autorizó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente no realizó alegatos a favor de su apelación, sin embargo, por el control de legalidad encomendado a este Tribunal por Ley, se analizará el caso según se presenta.

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

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
	BULIS
Productos	Productos
Clase 30: café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería, y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas (excepto para ensaladas), especias, hielo	Clase 30: confitería y golosinas

Vemos como a nivel gráfico, ambas palabras inician con la letra B y contienen las letras ULI, diferenciándose tan sólo por las letras A y S en una y otra, por lo que a este nivel encuentra este Tribunal que existe similitud. La similitud entre dichas letras y su posición en ambas palabras conllevan a una similar pronunciación, por lo que a este nivel también se encuentra similitud. Y sobre los productos distinguidos con la marca inscrita y los que pretende distinguir el signo solicitado, vemos como los segundos están contenidos en la lista de la marca inscrita.

“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^{era} edición, 2002, pág. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos.

Además, hay que tomar en consideración el hecho de que la marca inscrita presenta un alto grado de aptitud distintiva, ya que combina elementos denominativos con gráficos que la hacen muy particular.

“El grado de distintividad (sic) del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar.” **Lobato, op. cit., pág. 301.**

Entonces, la sencillez del signo presentado para registro, constituido sólo por elementos denominativos, actúa en su contra para acceder al registro solicitado.

La similitud entre los signos, aunada a la ya apuntada cercanía de los productos, hace que el signo solicitado no pueda ser registrado en Costa Rica, por contravenir al inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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. (...)”
(subrayados nuestros).

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como marca BULIS no puede

coexistir con la marca registrada . Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Ruggero Bauli S.p.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:52:22 horas del 12 de marzo de 2009, resolución que en este acto se revoca para denegar el registro solicitado.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J

del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Ruggero Bauli S.p.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 15:52:22 horas del 12 de marzo de 2009, la que en este acto se revoca para denegar el registro solicitado. 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



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33