

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0144-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro del signo PRINCE (diseño)

GENERAL BISCUITS BELGIE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7645-00)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 1322-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera, mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y cuatro- cero treinta y cinco, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **GENERAL BISCUITS BELGIE**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de Bélgica, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 6 de Octubre del 2000, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado José Antonio Gamboa Vázquez, mayor, casado, cédula de identidad uno- cuatrocientos sesenta y uno- ochocientos tres, vecino de San José, en su condición de apoderado especial, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **PRINCE (DISEÑO)** en clase 30 internacional, para proteger y distinguir : Café, té, cacao, chocolate, bebidas basadas en café, bebidas basadas en cacao, bebidas basadas en chocolate, azúcar, arroz, arroz inflado, tapioca. Marinas, pasteles (dulces o

salados), pizzas, tartas (dulces o saladas), preparaciones hechas de cereales, cereales para el desayuno. Platos preparados total o parcialmente compuestos de tarta, empanadas de hojaldre. Pan, roscas. Bizcochos (dulces o salados), galletas, barquillos, dulces y pasteles; pastelería, bollería. Todos estos productos siendo naturales y/o recubiertos y/o rellenos y/o aromatizados. Productos para aperitivos salados o dulces. Confitería. Helados, helados compuestos total o parcialmente de yogur, cremas heladas, sorbetes, yogur helado tipo "frozen yogurt", polos aromatizados; miel, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), salsas dulces, especias. Se excluyen los siguientes productos: Pastas alimenticias naturales o aromatizados y/o rellenas; platos preparados compuestos total o parcialmente de pastas; salsas para pastas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha 11 de Febrero del 2002, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, representando a la empresa **CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V.**, actualmente **BIMBO S.A.B. DE C.V.**, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diez, resolvió declarar con lugar la oposición presentada, denegándose el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 25 de Enero del 2011, Licenciado Dengo Solera, representando a la empresa **GENERAL BISCUITS BELGIE.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes referida, y posteriormente expresó agravios.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acoge los hechos probados y no probados que indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 188 a 190 del expediente.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por la empresa **BIMBO S.A.B. DE C.V.**, y denegó el registro solicitado **PRINCE (DISEÑO)** por existir una gran semejanza gráfica e ideológica con la marca propiedad de la empresa oponente **“PRINCIPE”**, número de registro 85914 provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores; dado que distinguen productos que se comercializan en los mismos canales del mercado como son los productos alimenticios.

Por su parte la empresa apelante inconforme con la resolución antes citada, expresó que la marca solicitada **PRINCE** difiere gráfica, fonética e ideológicamente con la inscrita **PRINCIPE**, dado que cuenta con un diseño que la hace distintiva y el mismo difiere sustancialmente con la ya registrada por la oponente que es denominativa. Posteriormente en respuesta de la audiencia conferida por este Tribunal indicó que resultaba importante constatar si la empresa oponente había cancelado los veinticinco dólares correspondientes a la oposición incoada, toda vez que esa representación no logró constatar dicho depósito, y agrega además que ha quedado probado en autos que el registro marcario número 110981 fue anulado por sentencia judicial por lo que no debe ser tomado en cuenta para los efectos

de la oposición formulada, y por último se refiere nuevamente a que la marca solicitada es una marca mixta y como tal difiere gráfica, fonética e ideológicamente con la inscrita , la cual es denominativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Analizado el caso en concreto y efectuado el estudio de lo alegado por la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, lleva razón según lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona, **PRINCE (DISEÑO)** resulta inadmisibles al existir una semejanza de tipo ideológico, con la marca inscrita **“PRINCIPE”**, número de registro 85914, tenido como un hecho probado en esta resolución ; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad ideológico, tal y como fue expuesto el **a quo** *“Es suficiente que una parte significativa del público de referencia perciba que los signos poseen un significado común, considera esta instancia que el público consumidor medio percibe la misma idea o concepto de los signos, ambos signos evocan la idea de un personaje de la edad media, en este caso un príncipe”* .

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión y riesgo de asociación en el consumidor medio, ya que ambas se encuentran en la misma clase de la nomenclatura internacional y pretende proteger productos que se encuentran amparado por la marca inscrita, circunstancia que aumenta la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: “(...) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos (...)*”.

Por lo antes expuesto el signo solicitado **PRINCE (DISEÑO)**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca. El no advertir el riesgo de confusión o el riesgo de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Concluye este Tribunal, que de la confrontación entre la marca solicitada y la inscrita mixta y denominativa, puede notarse que hay una relación y conexión entre estas, pudiendo concluirse que no resulta posible su coexistencia registral, ya que puede provocar riesgo de confusión o asociación empresarial entre el público consumidor, e inducirlo a error.

Por lo que se comparte en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano **a quo** en la resolución recurrida, por lo que no son de recibo, los que se rechazan con base en los elementos de hecho y de derechos expuestos en esta resolución y la recurrida. Se le aclara a la empresa apelante que el cobro de la tasa correspondiente por concepto de la

oposición presentada, entró a regir el 25 de Abril del 2008, por lo cual la referida oposición se encontraba exenta de dicho pago; y que efectivamente tal y como lo menciona el recurrente respecto a la nulidad del registro 110981, que se tiene como un hecho debidamente probado e incorporado a la presente resolución, por lo que no fue tomado en cuenta a la hora de realizar el cotejo marcario.

Por consiguiente coincide este Organo de Alzada que el signo pretendido **PRINCE (DISEÑO)**, afecta los derechos de un tercero en los términos del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por las razones expuestas por este tribunal resultando posible el riesgo de confusión y asociación con los servicios de la marca inscrita que se pretende proteger y distinguir con el signo solicitado, de conformidad con lo que establece el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

CUARTO. 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 el Licenciado Alvaro Enrique Dengo Solera representando a la empresa **GENERAL BISCUITS BELGIE**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diez, la cual en este acto se confirma, denegándose el registro solicitado de la marca **PRINCE (DISEÑO)**. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora