

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0331- TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FRUGO’S”

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN

COMANDITA POR ACCIONES, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 524-07)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 325-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas del seis de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos veintidós segundos del doce de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de enero de dos mil siete, por el señor Ricardo Amador Céspedes, apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES** organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica y domiciliada en Curridabat de la BMW cien metros este y ciento cincuenta al norte, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRUGO’S**” en

clase 29, para proteger y distinguir “Jaleas, mermeladas; Huevos, lecho y otros productos lácteos; Aceites y grasas comestibles conservas, encurtidos, frutas, y legumbres en conservas secas y cocidas, piña en tajadas, piña en trocitos, higos, dulces, melocotón en mitades, cóctel de frutas tropicalizado, mermeladas, jaleas, chiles jalapeños, coles, pejibayes, garbanzos, espárragos, guisantes, petit pois, guisantes y zanahorias, vegetales mixtos, aceites, encurtidos, frijoles molidos, frijoles enteros, cebollitas, alcaparras, aceitunas, frijoles fritos, lima, habichuelas tiernas, hongos, hongos en tajadas, pulpa de frutas tropicales, palmito, carne, pescado en su variedad atún enlatado, aves y caza; extractos de carne”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas treinta y nueve minutos, veintidós segundos del doce de abril de dos mil diez, resolvió “...*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES contra la solicitud de inscripción del distintivo “FRUGO’S”, en clase 29 internacional presentada por el señor RICARDO AMADOR CÉSPEDES, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de ALINTER S.A, la cual SE ACOGE*, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. Que el licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos, veintidós segundos del doce de abril de dos mil diez.



CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1) KERN'S FRUCO bajo el registro número 195676, Titular **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, para proteger en clase 29 internacional: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos”. (Ver a folios 41 a 42 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. *En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición formulada por la compañía **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES** en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRUGO’S**”, por haber considerado lo siguiente: “(...) Así las cosas, entre el distintivo “**FRUGO’S**”, como marca solicitada y “**KERN’S FRUCO**” como marca inscrita no existe una similitud gráfica importante, ya que el signo inscrito contiene la palabra “**KERN’S**”, la cual brinda la suficiente distintividad al signo inscrito que permite la coexistencia registral de ambas marcas, además haciendo un cotejo en cuanto a la segunda palabra que compone el signo inscrito, sea el vocablo “**FRUCO**” y el signo solicitado “**FRUGO’S**”, entre ambas palabras no existe una similitud gráfica muy significativa ya que no son idénticas, por cuanto las letras “**G**” y “**S**”, en el signo solicitado y la letra “**C**”, en la marca inscrita, hacen una diferencia importante entre ambos signos que permite la inscripción del signo solicitado. Desde el punto de vista fonético, la diferencia entre ambos signos, es grande ya que la pronunciación de ambas marcas no se parece, por cuanto el signo inscrito contiene la palabra “**KERN’S**”, además entre los vocablos “**FRUCO**” (Signo inscrito) y “**FRUGO’S**”, (signo solicitado), la letra “**C**”, en el signo inscrito, y las letras “**G**” y “**S**”, en el signo solicitado y provocan que se escuchen de manera muy diferente. En este caso la diferencia en la pronunciación genera que los signos se escuchen de manera muy diferente, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos. Fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es parecida, al punto de que es factible la inscripción de la marca solicitada, toda vez que no es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a su*

identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son del mismo origen empresarial de la misma que los protegidos por el signo inscrito. Al tratarse ambos signos de términos de fantasía, no evocan ideas similares, por lo que ideológicamente no guardan ninguna relación.”

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un **recurso de apelación**, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los **agravios**, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de **intangibilidad**. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado de la compañía **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS**

KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *apelo de la resolución de las 09:39:22 horas del 12 de abril pasado, Ref.30/2010/13808, que declara sin lugar la oposición*”

Y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 53) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte del apoderado de la sociedad **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES** por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado de la compañía **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**.

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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 registrada, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al

consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

*e) 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;(…)" (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que

interesa:

“(…) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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;(…)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e

intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son, la solicitada **“FRUGO’S”** que es una marca Denominativa, pues, está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita **“KERN’S FRUCO”**, que también es **denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 41 a 42), tal y como se puede apreciar, la marca solicitada tienen como elemento en común, como por ejemplo las letras **“FRU”**, no obstante el signo solicitado presenta una marcada diferencia del signo inscrito, lo que hace que exista una diferencia, por ello estima este Tribunal que en el presente caso los signos pueden coexistir en el mercado, el público los percibe de una forma diferente, y se detiene a valorar los detalles y que en este punto las diferencias son evidentes, por lo que, a simple golpe de vista, ambas marcas son diferentes lo que no causa confusión en el consumidor promedio.

Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(…) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de estas marcas el elemento preponderante y factor tópico, es el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su

enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Dicho lo anterior, y teniendo presente que los términos analizados anteriormente son descriptivos, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas son estos:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
KERN'S FRUCO	FRUGO'S

Por lo anterior, tenemos, que entre la marca “**FRUGO'S**” solicitada y la marca “**KERN'S FRUCO**”, inscrita, no es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que no existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor no es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, cuando manifiesta que: *“(…)En este caso la diferencia en la pronunciación genera que los signos se escuchen de manera muy diferente, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos. Fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es parecida, al punto de que es factible la inscripción de la marca solicitada, toda vez que no es posible que*

Voto 325-2011

se vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son del mismo origen empresarial de la misma que los protegidos por el signo inscrito...”

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque no da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

SEXTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos veintidós segundos del doce de abril de dos mil diez y confirmar la resolución recurrida venida en alzada.

SETIMO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERNS Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y nueve minutos veintidós segundos del doce de abril de dos mil diez la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.