

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0729-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo (diseño de vaca)

Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8866-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 374-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Jorge Pattoni Sáenz, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y ocho-cuatrocientos dieciséis, en su calidad de Gerente General de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cero cuarenta y cinco mil dos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:20:37 horas del 9 de julio de 2008.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de noviembre de 2005, el señor Oscar Oconitrillo Barboza, en representación de la empresa Aportes Siglo Veintiuno S.A., solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo



en clase 29 para distinguir leche en polvo y lácteos.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de abril de 2006, el Ingeniero Jorge Pattoni Sáenz, en representación de la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

III.- Que mediante resolución dictada a las 13:20:37 horas del 9 de julio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2008, el Ingeniero Pattoni Sáenz, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación en su contra.


V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, 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. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro en Costa Rica de los siguientes signos distintivos, todos inscritos a nombre de Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.:




- 1- Señal de propaganda , clase 50, registro N° 1200, para promocionar todo tipo de productos lácteos y bebidas no alcohólicas (folios 53 a 54).




- 2- Señal de propaganda , clase 50, registro N° 1182, para promocionar todo tipo de productos lácteos y bebidas no alcohólicas (folios 55 a 57).




- 3- Señal de propaganda , clase 50, registro N° 1183, para promocionar todo tipo de productos lácteos y bebidas no alcohólicas (folios 58 a 60).




- 4- Señal de propaganda , clase 50, registro N° 1188, para promocionar todo tipo de productos lácteos y bebidas no alcohólicas (folios 61 a 62).




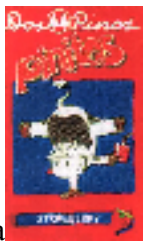
- 5- Señal de propaganda , clase 50, registro N° 1189, para promocionar todo tipo de productos lácteos y bebidas no alcohólicas (folios 63 a 64).

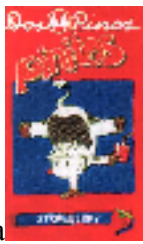


- 6- Marca de fábrica , clase 29, registro N° 110535, vigente hasta el 10 de diciembre de 2008, para distinguir leche (folios 68 a 70).



- 7- Marca de fábrica , clase 29, registro N° 110512, vigente hasta el 9 de diciembre de 2008, para distinguir leche (folios 71 a 73).



- 8- Marca de fábrica , clase 29, registro N° 110528, vigente hasta el 9 de diciembre de 2008, para distinguir leche (folios 74 a 76).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con el carácter de no probados de importancia para la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad

Industrial consideró que si bien existe similitud ideológica entre el signo solicitado y los signos inscritos, las diferencias a nivel de diseño y la parte denominativa crean la suficiente diferencia como para que puedan coexistir, amén de que no fue probada la notoriedad alegada. Por su parte la Cooperativa apelante no realizó alegatos a favor de su recurso.

CUARTO. APTITUD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. De acuerdo a lo indicado en el considerando primero de esta resolución, este Tribunal entiende que la empresa oponente ha constituido en Costa Rica una familia de signos distintivos cuyo elemento central es la figura de una vaca con características antropomorfas. Aún y cuando no fueron realizados argumentos a favor de la apelación planteada, por el control de legalidad que ejerce este Tribunal se conoce sobre el fondo del asunto. Siendo que tanto las marcas registradas como el signo solicitado contienen elementos figurativos, conviene citar al autor Carlos Fernández-Nóvoa, quien nos da una luz sobre la forma en que se debe de realizar la comparación entre este tipo de signos:

“Como ya sabemos, el rasgo característico de una marca figurativa estriba en que la misma no sólo suscita en la mente del público una imagen, sino que al mismo tiempo evoca el concepto u objeto del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca. De aquí se sigue que la comparación de las marcas figurativas debe realizarse desde una doble perspectiva: tanto en el plano gráfico como en el plano conceptual. Porque es indudable que tratándose de marcas figurativas, el riesgo de confusión entre las mismas puede basarse bien en la identidad o semejanza gráfica de los signos, o bien en la identidad o semejanza de los conceptos evocados por tales signos.” (**Fernández-Nóvoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2da edición, 2004, pág. 324**).

Criterio respaldado en el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, en artículo 24 inciso a), que conmina a la comparación gráfica, fonética e ideológica.

Así, tenemos que a nivel gráfico, tanto los signos inscritos como el solicitado contienen el dibujo de una vaca caricaturizada, incluyendo los signos inscritos además elementos denominativos que identifican a la compañía productora y al tipo de producto. A nivel ideológico, vemos como tanto las vacas de los signos inscritos como la que se presenta en la solicitud presentan características antropomorfas, sean estar erguidas en sus dos patas traseras a modo de pies, sonríen, sostienen bebidas con sus patas delanteras como si éstas fuesen manos, por lo que generan en el consumidor no solamente la idea de la vaca, sino la idea de una vaca humanizada, siendo que dicha humanización se da a través de elementos comunes a los signos inscritos. Entonces, está claro que permitir el registro solicitado resultaría en la posibilidad de que el consumidor promedio se vea confundido en cuanto a las características o el origen empresarial del producto consumido, debiéndose denegar éste a favor de los signos previamente inscritos, algunos de los cuales, si bien al momento del dictado de la presente resolución se encuentran vencidos, están dentro del plazo de gracia para su renovación concedido por el artículo 21 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las



consideraciones que anteceden, es criterio este Tribunal que el signo propuesto no puede ser inscrito como marca de fábrica y comercio según lo solicitado por derechos previos de terceros, así, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L., revocándose en este acto la resolución venida en alza para en su lugar denegar la solicitud de registro planteada.

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 2º del Reglamento

Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:20:37 horas del 9 de julio de 2008, la cual en este acto se revoca, para en su lugar denegar la solicitud de registro planteada. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36