

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0820-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GOLDEN FOODS GOLDEN FIT DISEÑO”

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10478)

VOTO No. 581-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del veinticinco de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila**, mayor de edad casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-585-980, en su condición de apoderado especial de la empresa de **Société des Produits Nestlé, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas, once minutos, cincuenta y siete segundos del trece de agosto de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 4 de diciembre de 2013, el Licenciado **LUIS PAL HEGEDÜS**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0558-0219 en su condición de apoderado de **CEREALES Y PASTAS, S.A. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “”, tramitado bajo el

expediente número 2013-10478, para proteger y distinguir: “***Preparaciones a base de cereales, hojuelas de avena, barritas de cereales ricas en proteínas, refrigerios a base de cereales, hojuelas de cereales secos, hojuelas de maíz, y hojuelas de trigo***”, en clase 30.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila** en la representación indicada, planteó oposición contra el registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas, once minutos, cincuenta y siete segundos del trece de agosto de dos mil catorce, declaró sin lugar la oposición, admitiendo la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila**, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expuso agravios [Roxana Cordero Pereira, mayor, soltera, abogada, cédula 1-1161-034, apoderada de la empresa impugnante], razón por lo cual conoce este Tribunal de Alzada el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada a las diez horas, once minutos, cincuenta y siete segundos del trece de agosto de dos mil catorce.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el elenco de hechos que tuvo por demostrado el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 99 a 106 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta el rechazo a la oposición presentada por la empresa **Société des Produits Nestlé, S.A.**, al considerar:

El oponente alega que sus signos son notorios, y ofrece como prueba para la notoriedad, únicamente su manifestación. No es posible analizar la notoriedad de un signo con sólo el decir de la parte, se necesita prueba idónea para analizar y llegar a tal conclusión. Por lo anterior no se puede dar un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas registradas, como lo alega el oponente, ya que de ninguna forma demuestra la notoriedad o el prestigio de sus signos.

Los signos registrados para la clase 30, específicamente para cereales, son evocativos ya que consisten en la figura de una silueta femenina, la cual evoca en la mente del consumidor la idea de salud, de alimentos sanos, concepto tradicionalmente relacionado con los productos de esta naturaleza, dadas sus cualidades nutricionales.

Si bien el carácter evocativo de un signo no produce su invalidez, conllevan consigo un debilitamiento del rango o ámbito de protección del mismo, pues el titular de la marca no puede impedir que otros usuarios logren resultados evocativos similares. Las marcas evocativas no

permiten la apropiación de los elementos necesarios para evocar una característica o condición de los productos o servicios a distinguir. Por lo tanto la figura de una silueta femenina puede considerarse como débil, para la distinción de cereales y productos relacionados, por ende debe soportar la presentación de figuras semejantes pero no iguales en los productos de los competidores en el mercado, no puede el oponente apropiarse de la figura femenina en sí misma, ni de su concepto, únicamente puede reservarse para sí, una representación específica de ella. Los competidores la pueden utilizar en otros diseños que sean distintivos.

Analizadas las marcas en su conjunto no presentan semejanza gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión en los consumidores.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora manifiesta: Que la marca inscrita bajo el registro 234363 presenta nulidad absoluta, pues se otorgó sin entrar a analizar la oposición presentada contra la misma. Que se da una interpretación subjetiva sobre los elementos predominantes en la marca solicitada, donde se indica que son los denominativos, pero del cotejo de los signos se observa que son los elementos gráficos los que provocan riesgo de confusión. Resolución incongruente, vicio de nulidad, según consta en expediente el 17 de marzo de 2014, se interpuso acción de oposición en contra de las solicitudes 2013-10477 y 2013-10478; sin embargo el Registro omitió pronunciarse con respecto a la solicitud 2013-10477, siendo la resolución recurrida incongruente, razón por la cual dicho acto administrativo se encuentra viciado de nulidad absoluta. Todas las acciones antes descritas violan el debido proceso. Del cotejo de los signos se aprecia un alto grado de similitud capaz de crear confusión en el consumidor final, por lo que el signo solicitado encaja en la causal de inadmisibilidad del inciso b) del artículo 8 de la ley de rito.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Señala en el 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: b) Si el uso del

signo es susceptible de causar confusión, ***por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca***, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. (El resaltado no corresponde al original)

En el presente caso, resulta importante realizar el cotejo de las marcas en conflicto siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración que en el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J en su artículo 24 también indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: 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. 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 los 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 y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos (...)”.

MARCAS SOLICITADAS CLASE 30



Preparaciones a base de cereales, hojuelas de avena, barritas de cereales ricas en proteínas, refrigerios a base de cereales, hojuelas de cereales secos, hojuelas de maíz, y hojuelas de trigo

MARCAS OPONENTES INSCRITAS CLASE 30



Café, extractos de café, preparaciones y bebidas hechas a base de café; café helado; substitutos del café, extractos de substitutos del café, preparaciones y bebidas hechas a base de substitutos del café; chicoria [substitutos del café]; té, extractos de té, preparaciones y bebidas hechas a partir de té; té helado; preparaciones hechas a base de malta; cacao y preparaciones y bebidas hechas a partir de cacao; chocolate, productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate; confitería, golosinas, caramelos; confitería azucarada; azúcar; goma de mascar; edulcorantes naturales; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, galletas, barquillas, postres, budines; helados comestibles, helados comestibles a partir de agua, sorbetes, confitería helada, tartas heladas, cremas heladas, postres helados, yogurts helados; productos para la preparación de helados comestibles y/o helados comestibles a partir de agua y/o sorbetes y/o confitería helada y/o tartas heladas y/o cremas heladas y/o postres helados y/o yogurts helados; miel y substitutos de la miel; **cereales para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal, cereales listos para comer; preparaciones de cereales; arroz, pastas alimenticias, tallarines; productos alimenticios hechos a partir de arroz, de harina o de cereales, también bajo la forma de platos cocinados; pizzas; sándwich; mezclas de pastas**

alimenticias y polvos para pasteles; salsas; salsa de soya; ketchup; productos para aromatizar o sazonar los alimentos, especias comestibles, condimentos, salsa para ensalada, mayonesa; mostaza; vinagre, en clase 30.

En el caso concreto, resulta claro para este Tribunal en su mayoría que la marca solicitada distingue los mismos productos de la clase 30 que protegen las marcas registradas, sobre todo cereales, productos que se venden en los mismos expendios comerciales principalmente supermercados, tienen un mismo fin y van destinados a los mismos consumidores, sus canales de comercialización son los mismos, por lo que el cotejo marcario será el que nos allane el camino para determinar la coexistencia registral de los signos.

SIGNOS EVOCATIVOS CONSIDERADOS COMO DÉBILES. Previo al cotejo marcario merece determinar la posición adoptada por el Registro en cuanto al carácter evocativo y por ende débil de las marcas registradas en relación a los productos de la clase 30, específicamente los cereales:

Concuerda el Tribunal en su mayoría en torno a la apreciación realizada por el Registro, que identifica las marcas registradas como evocativas de la clase 30, específicamente para cereales:

“Las marcas evocativas pueden ser definidas de la siguiente manera:

“(...) aquellas que provocan en el público una idea relacionada con el producto o servicio que distinguen o con sus propiedades (...)” (Bertone E. et Cabanellas, G., Derecho de Marcas I, pág. 253).

Para criterio de este Registro los signos registrados para la clase 30, específicamente para cereales, son evocativos ya que consisten en la figura de una silueta femenina, la cual evoca en la mente del consumidor la idea de salud, de alimentos sanos, concepto tradicionalmente relacionado con los productos de esta naturaleza, dadas sus cualidades nutricionales”.



Visto lo anterior es claro que los signos registrados , resultan evocativos para los productos de la clase 30, sea, cereales, esto los convierte en signos débiles, es decir se **encuentran protegidos solamente contra la imitación total**, pero no puede impedir que terceros utilicen términos [figuras], evocativos similares dentro de la conformación del conjunto de sus signos, tienen que soportar la copia parcial de figuras que sean evocativas o aún incluso de uso común en la comercialización de dichos productos, en el presente caso las siluetas enfrentadas no son idénticas, tienen una similitud parcial.

COTEJO DE LOS SIGNOS. Los signos registrados son figurativos, mientras que la marca solicitada es una marca mixta que además de contener una silueta femenina y un tazón con cereal; es acompañada de una parte denominativa **GOLDEN FOODS GOLDEN FIT**; esta última resalta mucho dentro del conjunto marcario solicitado.

Así, desde el punto de vista gráfico el consumidor tendrá a la vista una parte denominativa que resalta dentro del conjunto marcario, esa parte denominativa es la que recordara a la hora de obtener el producto, hecho que desvirtúa cualquier tipo de semejanza gráfica.

Al ser la marca solicitada un signo mixto y expendirse en supermercados el consumidor la buscará más por su parte denominativa que por la figura que contiene, además el mismo impugnante a folios 136 y 137, aporta prueba donde se comprueba que las marcas registradas se usan en el mercado acompañadas de elementos denominativos [NESTLE], lo que reafirma el carácter débil de la figura humana para la protección de cereales.

Así las cosas desde el punto de vista gráfico los signos no presentan similitud capaz de inducir a error al consumidor sobre la procedencia de los productos.

Desde el punto de vista fonético no es posible el cotejo marcario, ya que los signos registrados son figurativos no cuentan con parte denominativa capaz de ser comparada con la parte denominativa de la marca solicitada.

Ideológicamente los signos evocan la idea de salud por la figura de la silueta femenina, pero este tipo de figura es muy utilizado para referirse a alimentos como los cereales o alimentos que ayudan a mantenerse en forma físicamente, la silueta humana para este tipo de productos es de uso común y en el caso particular las siluetas son distintas. Además la marca solicitada engloba otros conceptos como golden (dorado), el cual de ninguna forma puede relacionarse con el signo figurativo inscrito.

De lo antes analizado, concuerda la mayoría de este Tribunal que no existe ninguna posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, por lo que la coexistencia registral de los signos es posible.

RESPECTO A LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y VIOLACION DEL DEBIDO PROCESO: indica el apelante: *“Que la marca inscrita bajo el registro 234363 presenta nulidad absoluta, pues se otorgó sin entrar a analizar la oposición presentada contra la misma. Todo esto se traduce en la violación del debido proceso”*.

En el presente caso se está conociendo la apelación contra la resolución final del expediente administrativo 2013-10478, mismo que es independiente al expediente 2013-10477 [registro 234363]; este último todavía puede ser impugnado por los medios de saneamiento que el legislador puso a disposición, sea la nulidad del registro, regulada en el artículo 37 de la ley de marcas, por lo tanto no se está privando de derecho alguno, aun puede el interesado encontrar amparo en la legislación marcaria. Debe tomarse en cuenta que se trata de dos expedientes independientes, no existe incongruencia alguna ya que se analizaron todos los agravios expuestos,

en cuanto al registro o no de los signos, por lo tanto la resolución recurrida se ajusta a derecho y no presenta vicio alguno de nulidad.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no resultan aplicables en este caso, por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, ya que los signos inscritos, no presentan un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico que cause riesgo de confusión, y no se dio indefensión alguna o violaciones al debido proceso capaces de anular lo actuado, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila** apoderado especial de la empresa de **Société des Produits Nestlé, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, cincuenta y siete segundos del trece de agosto de dos mil catorce.

QUINTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, SE DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado **Hernán Pacheco Orfila** apoderado especial de la empresa de **Société des Produits Nestlé, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, once minutos, cincuenta y siete segundos del trece de agosto de dos mil catorce, la cual en este se confirma para que se admita el registro del signo “



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



”, para proteger y distinguir: “***Preparaciones a base de cereales, hojuelas de avena, barritas de cereales ricas en proteínas, refrigerios a base de cereales, hojuelas de cereales secos, hojuelas de maíz, y hojuelas de trigo***”, en clase 30 de la clasificación internacional, solicitado por la empresa **CEREALES Y PASTAS, S.A. DE C.V.** 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38