

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0252-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “SOY SALUD”

COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2015-4826)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0833-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad 1-1066-601 en su condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:15:14 horas del 4 de abril del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el 22 de mayo de 2015, el Lic. **EDGAR ZURCHER GURDIAN**, mayor, cédula de identidad número 1-532-390, apoderado de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“SOY SALUD”**, para proteger y distinguir: leche de soya, leche de almendra, leche de arroz, productos lácteos, bebidas lácteas (predominando la leche), crema, yogurt, quesos, en clase 29 y helados en clase 30.

SEGUNDO: Que publicados los edictos para atender oposiciones y dentro del término de ley, en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2015,



la licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, casada, portadora de la cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada de la empresa **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.**, presentó oposición a la inscripción de la marca dicha.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:15:14 horas del 4 de abril del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. “Se declara con lugar la oposición interpuesta por GISELLE REUBEN HATOUNIAN... apoderada de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “SOY SALUD” en clase 29 y 30, solicitada por EDGAR ZURCHER GURDIAN, apoderado de la empresa COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., la cual se deniega”.*

CUARTO. Que en fecha 13 de abril de 2016, la licenciada **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución citada, rechazada la revocatoria por el Registro admitió la apelación y concedida la audiencia de ley expreso agravios que son conocidos por este Tribunal.

QUINTO: 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal carácter y de importancia para el dictado de la presente resolución los siguientes:



1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa oponente los signos:

“**SALUT**” inscrito bajo el registro número 178578 vigente hasta el 11/08/2018, para proteger y distinguir: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites, grasas comestibles y margarinas, en clase 29.

“**SALUT**” inscrita bajo el registro número 244351 vigente hasta el 18/06/2025, para proteger y distinguir: carne, pescado, carne de aves y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites, grasas comestibles, encurtidos, margarina, manteca y mantequilla, conservas, caldos, concentrados para sopas, sopas, preparaciones para hacer sopas.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO: SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó acoger la oposición planteada y denegar la solicitud de inscripción de la marca solicitada, en virtud de concluir que los signos registrados y el solicitado presentan semejanzas en el plano gráfico, fonético e ideológico, creando la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor encontrándose dentro de la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, indica el Registro que la marca solicitada contraviene el inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, al consistir en una designación engañosa para algunos de los productos que pretende proteger.

Por su parte, el solicitante del signo en su escrito de agravios manifestó en términos generales:

Por la aplicación del principio de especialidad las marcas pueden coexistir registralmente, ya



que aun cuando los productos compartan la clase 29, no existe posibilidad de confusión siendo que los productos finales que serán vendidos al público son totalmente distintos. Las empresas presentan un giro comercial totalmente distinto ya que una vende productos derivadas del aceite de palma, y la otra, productos lácteos por lo que no se causará confusión en el consumidor. Del cotejo de los signos en pugna no se aprecia similitud alguna capaz de crear confusión ya que gráficamente su conformación es disímil y fonéticamente la pronunciación de la marca requerida es totalmente diferente que la de los signos registrados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS, EL COTEJO DE ESTOS Y EL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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.* (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 (...).”.

Marca solicitada

SOY SALUD

leche de soya, leche de almendra, leche de arroz, productos lácteos, bebidas lácteas (predominando la leche), crema, yogurt, quesos, helados

Marcas registradas

SALUT

carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, **leche y productos lácteos**, aceites, grasas comestibles y margarinas

En el presente caso los signos enfrentados desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico deben analizarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, en una visión en conjunto.

Se debe tener en cuenta que el análisis debe ser sucesivo, es decir un signo después de otro, ya que el consumidor por lo general al realizar el acto de consumo no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, lo que tiene el consumidor es una imagen imperfecta de los signos, por ello puede llegar a confundirlos, ya que **SOY SALUD** imprime una similitud gráfica frente a **SALUT**, ya comparten una conformación similar en su parte denominativa.

Desde el punto de vista fonético la similitud es mayor ya que la vocalización de los signos impacta similarmente en el oído del consumidor; la adición del término SOY al signo solicitado no es un elemento que marque una diferencia suficiente en la percepción del consumidor.

Sumado al cotejo gráfico y fonético que presenta semejanzas, no menos importante resulta el campo semántico en el análisis de los signos, ya que los signos pueden ser recordados por el consumidor a través del común significado que evocan, en el caso particular los signos vistos en su conjunto evocan la idea de un buen estado físico u orgánico, lo que incrementa aún más la posibilidad de causar confusión en el consumidor.

La evaluación del posible riesgo de confusión entre dos signos no estriba estrictamente en el cotejo de estos, sino que deberá también evaluarse la similitud entre los productos a distinguir, de modo que la diferencia gráfica, fonética e ideológica deberá ser más relevante cuando mayor sea la similitud de productos. Lo anterior es así, ya que la marca consiste en el binomio signo y servicio, y no un signo aislado.

Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más semejanzas que diferencias que hacen que presenten identidad gráfica, fonética y sobre todo ideológica suficiente para crear confusión en el consumidor por tratarse de marcas que protegen los mismos productos, leche y productos lácteos.

El cotejo de los productos a distinguir se realiza de la lista presentada en la solicitud, y no de cómo se presenten las etiquetas o los productos en el mercado, la publicidad registral protege al signo según sea inscrito y no como se presente en el mercado. Y la leche y productos lácteos de la marca solicitada se venden en los mismos lugares, cuentan con los mismos canales de comercialización y van destinados a un mismo tipo de consumidor.

En este caso el solicitante contaba con la posibilidad de restringir la lista de productos para poder realizar un análisis a la luz del principio de especialidad, pero con la lista presentada se evidencia

una similitud y relación de los productos solicitados con los protegidos por las marcas registradas SALUT.

De permitirse la coexistencia de los signos se estaría violando el derecho de exclusividad con que goza la empresa titular de los signos inscritos, derecho inmerso en el artículo 25 de la ley de rito:

“Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión... Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca. [...]”

En cuanto al rechazo por razones intrínsecas del inciso j) del artículo 7 de la ley de marcas, el apelante no expresa agravios, para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico en ese aspecto. Por lo que al no haberse formulado agravios por las razones de irreregistrabilidad intrínsecas; resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto a las prohibiciones del artículo 8) inciso a) y las no apeladas del inciso j) del artículo 7.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **MARIA DEL PILAR**

LOPEZ QUIROS, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:15:14 horas del 4 de abril del 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, lo procedente es declarar **sin lugar** el recurso de apelación presentado por **MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:15:14 horas del 4 de abril del 2016, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

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

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33