



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0384-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio (Ülker diseño) (3, 29, 30)

Yildiz Holding, A.S., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-10655)

VOTO No. 886-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, abogada, con cédula de identidad número 1-626-794, vecina de San José, Apoderada Especial de **Yildiz Holding, A.S.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Turquía, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en Kisikli Mah, Ferah Cad, Kisikli Cesme Sok, N° 2-4 B. Çamlica Üsküdar Istanbul (Estambul), Turquía, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas once minutos cincuenta y seis segundos del veinticinco de abril del 2014.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las diez horas nueve minutos cuarenta y ocho segundos del diez de diciembre del 2013, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-392-470, vecino de San José, y Gestor de Negocios de **Yildiz Holding, A.S.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **ÜLKER** en clase 03 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería,



aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.”; **en clase 29** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”; y **en clase 30** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas once minutos cincuenta y seis segundos del veinticinco de abril del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar en forma parcial la inscripción de la solicitud presentada únicamente por los productos cacao y azúcar de la clase 30 y continuar el trámite respectivo para la clase 3, 29 y el resto de productos de la clase 30. [...]*”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las ocho horas cincuenta y nueve minutos cuarenta segundos del seis de mayo del 2014, la Licenciada *Chaves Desanti* en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. 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 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados:

I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica  donde es titular CASA LUKER, S.A., domiciliada en Calle 23, Carreras 13 y 14, Manizales, República de Colombia, Colombia, en clase 30 Internacional, Registro 130841, presentada el 22 de febrero del 2001 y vigente hasta el 07 de enero del 2022. (ver folios 15 y 61).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad rechaza parcialmente la inscripción del signo solicitado únicamente por los productos cacao y azúcar de la clase 30 y continuar el trámite respectivo para la clase 3, 29 y el resto de productos de la clase 30 por considerar que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) todos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos sobre marcas inadmisibles por derechos de terceros, por considerar que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión e los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

Por su parte, la recurrente en sus agravios manifiesta que existen múltiples diferencias entre los signos que permiten su coexistencia pacífica, como el compartir la misma clase pero para



proteger productos diferentes, ambos signos consisten en una palabra pero cada una de ellas con una carga gráfica distinta, ÜLKER es un nombre turco. Que con las diferencias anotadas existe poca probabilidad de que el consumidor confunda los productos a la hora de adquirirlos pues la diferencia de compra de los artículos inscritos y pretendidos es bastante clara para el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

La misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses, en el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

“[...] La presente ley tiene por objeto 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... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...]”.

El contenido de este artículo ya fue analizado por este Tribunal, en el Voto 36-2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis; donde se dijo lo siguiente en lo que interesa:

“[...] Según el artículo primero de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, la protección derivada de la publicidad de los signos distintivos,



está enfocada en tres objetivos básicos a saber: a) La protección de los titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. b) La protección del consumidor, que tiene el derecho de que su decisión de consumo, esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aspectos tales como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. c) La promoción de la innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente distintividad respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate [...]"

Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad



registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

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.

Obsérvese que del Cotejo Marcario que encuadra el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, calificador de semejanzas entre signos, marcas, nombres, etc., hace que se examinen las *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...) Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...) así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una



fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; (...)” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

El riesgo de confusión se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.*

Este Tribunal es del criterio que del cotejo gráfico correspondiente, entre la marca de fábrica solicitada  con la marca de fábrica inscrita , hacen que ambas marcas sean lo suficientemente diferenciables entre sí, tanto en el color (rojo-blanco vrs. Amarillo-verde) como en la grafía, inclinación y tamaño de sus letras; más aun y no tomado en cuenta por el a-quo, está el hecho de la diéresis en la palabra ÜLKER, que en otras lenguas es diferente, y no necesariamente que su denominativo estén invertidos y se parezcan signifique ser lo mismo.

LUKER
ÜLKER

Fonética e ideológicamente gozan de elementos distintivos suficientes y diferenciadores que impiden la confusión, y lo identifican e individualizan de la marca inscrita, sin causar confusiones en el consumidor medio, quien vocalizando y/o apreciando el signo, podrá



concluir que ambos son diferentes; mucho menos es de recibo que las marcas en mención no puedan coexistir pacíficamente puesto que son numerosas y variadas las diferencias entre los dos signos.

Las diferencias indicadas hacen que exista poca probabilidad de que el consumidor confunda los productos a la hora de adquirirlos pues la diferencia de compra de los artículos inscritos y pretendidos es bastante clara para el consumidor, además de sus diferentes productos y giro comercial, por lo que no encuentra este Tribunal que se deba rechazar la inscripción únicamente por los productos cacao y azúcar de la clase 30 por transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la *Licenciada María del Milagro Chaves Desanti*, en representación de *Yildiz Holding, A.S.*, contra la resolución de las quince horas once minutos cincuenta y seis segundos del veinticinco de abril del 2014, revocando parcialmente la resolución recurrida para que se continúe con el trámite respectivo de inscripción de los productos cacao y azúcar en clase 30.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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, este Tribunal declara *con lugar* el



recurso de apelación presentado por la *Licenciada María del Milagro Chaves Desanti*, en representación de *Yildiz Holding, A.S.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas once minutos cincuenta y seis segundos del veinticinco de abril del 2014, la cual se revoca parcialmente, ordenando continuar el trámite de registro de la marca de fábrica **ÜLKER**, para los productos cacao y azúcar en Clase 30 Internacional, presentado por la recurrente. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55