

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0546-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca :

DIP N DIP INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2016-3824)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0147-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas veinte minutos del veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación presentado por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada con cédula de identidad número 1-627-794 vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **DIP N DIP INC**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Canadá domiciliada en 5045 Orbitor Dr; Bldg 9, Suite 300 Mississauga ON, L4W 4Y4, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos cincuenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de abril de 2016, por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y

condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio



en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, pan, tortas (queques), pastelería, confitería, dulces (crepas, gofres, panqueque), cacao en polvo, helados (nieves), hielo, helado de chocolate, galletas y guisantes recubiertos oblea de chocolate, caramelos, chicle, piruletas (paletas), dulces, confites de garbanzos (semillas de garbanzos recubiertas con azúcar de colores), pasta de azúcar.”* En clase 43 *“Suministro de servicios de alimentos bebidas y dulces, (restaurante y cafeterías), servicio de comidas(catering) y confiterías y facilitar la orden de suministros por los operadores de restaurantes, cafés, cafeterías, servicio de comidas (catering) y confiterías ; servicios de alimentación a través de camiones (tipo kiosco, quioscos móviles), cafés de chocolate(establecimiento donde se vende y toma café y chocolate), servicios de Franquicias en relación con servicios de restaurantes.”*

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con diecisiete minutos cincuenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis. dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción (...)”***.

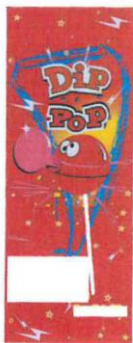
TERCERO. Que inconforme con la citada resolución la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **DIP N DIP INC**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de octubre de 2016, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:



1.- bajo el número de registro 164319, vigente desde el 1 de diciembre de 2006, hasta el 1 de diciembre de 2016 para proteger y distinguir en clase 30 *"bombones, dulces, confituras y goma de mascar (chicles), confites y bombones rellenos, bombones rellenos de goma de mascar y confituras, caramelos, caramelos y confites en forma de paleta, productos de cacao, confituras con sabor a frutas, menta, cacao, café y eucalipto preparaciones hechas a base de azúcar, miel, caramelo, chocolate, cacao, cacao con leche, vainilla (aromatizante) y sucedáneos de vainilla, melaza, galleta, edulcorantes naturales, café, té, vinagre, sal, salsas condimentos, especias "* (f.17 Legajo de apelación)



2- bajo el número de registro 143214 vigente desde el 9 de enero de 2004, hasta el 9 de enero de 2024 para proteger y distinguir en clase 43 “Servicios de restauración (alimentación). (folio 21 del Legajo de apelación)



3- bajo el número de registro 180495 vigente desde el 3 de octubre de 2008, hasta el 03 de octubre de 2018 para proteger y distinguir en clase 30 “Café, te, cacao, azúcar, arroz , tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), salsas, especias, hielo.(folio 19 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “DIP” (Diseño) con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con los signos inscritos “DIP N WINGS”,(Diseño) N° 180495 “DIP POP”(Diseño) N°164319 y DIPO (Diseño) N° 143214 denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de

elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Que las marcas deben ser analizadas como un conjunto indivisible y no por cada elemento que las conforma, es decir cada elemento por separado. 2) Que el término DIP es una voz inglesa que tiene varias acepciones, pero la más conocida es en el campo gastronómico, no quiere decir que sea la única, ni el referente al que el consumidor promedio se dirigirá, indica que contrario a la interpretación del Registro la acepción pretendida es “sumergir” en razón de que la tienda de postres se especializa en la manipulación del chocolate. 3) Agrega que la marca solicitada se encuentra en la categoría de los signos marcarios sugestivos ya que el término DIP en ningún momento es equivalente a los productos y servicios que protege 4) Manifiesta que el volumen de ventas y facturación están asociados a la marca y los lugares donde se explota, que cuenta con sesenta y cuatro establecimientos alrededor del mundo, adicionalmente la marca se encuentra inscrita en Canadá, país de origen y en varios países. 5) Continúa manifestando que el signo solicitado puede coexistir pacíficamente con los signos inscritos “DIP POP”(Diseño) N°164319 en clase 30, “DIP N WINGS”(Diseño) N° 180945 en clase 30, DIPO registro 143214 en clase 43, señalando que la coexistencia de los signos indicados evidencia que existe espacio para una marca más que maneja un concepto gastronómico distinto. 6) Concluye que el signo solicitado no infringe el artículo 7 incisos c) g) y j) por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta

en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se

asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA	MARCA INSCRITA	MARCA NSCRITA
 <p>Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: "Café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, pan, tortas (queques), pastelería, confitería, dulces (crepas, gofres, panqueque), cacao en</p>	 <p>Clase 30 "bombones, dulces, confituras y goma de mascar (chicles), confites y bombones</p>	 <p>clase 43 "Servicios de restauración (alimentación).</p>	 <p>clase 30 "Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel,</p>

<p>polvo, helados (nieves), hielo, helado de chocolate, galletas y guisantes recubiertos oblea de chocolate, caramelos, chicle, piruletas (paletas), dulces, confites de garbanzos (semillas de garbanzos recubiertas con azúcar de colores), pasta de azúcar.” En clase 43 “Suministro de servicios de alimentos bebidas y dulces, (restaurante y cafeterías), servicio de comidas(catering) y confiterías y facilitar la orden de suministros por los operadores de restaurantes, cafés, cafeterías, servicio de comidas (catering) y confiterías ; servicios de alimentación a través de camiones (tipo kiosco,</p>	<p>rellenos, bombones rellenos de goma de mascar y confituras, caramelos, caramelos y confites en forma de paleta, productos de cacao, confituras con sabor a frutas, menta, cacao, café y eucalipto preparaciones hechas a base de azúcar ,miel, caramelo, chocolate, cacao, cacao con leche, vainilla</p>		<p>jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), salsas, especias, hielo.</p>
--	---	--	---

<p><i>quioscos móviles), cafés de chocolate(establecimiento donde se vende y toma café y chocolate), servicios de Franquicias en relación con servicios de restaurantes.”</i></p>	<p><i>(aromatizante) y sucedáneos de vainilla, melaza, galleta, edulcorantes naturales, café, té, vinagre, sal, salsas condimentos, especias</i></p>		
---	--	--	--

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por el apoderado de la empresa de la sociedad **DIP N DIP INC.**

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica. El signo solicitado “**DIP**” se encuentra contenido en los registrados, siendo éste el factor tópico y preponderante que el consumidor va a recordar al momento de acceder a la marca.

Por otra parte, existe identidad en los productos respecto de las marcas números 164319 y 180495; productos relacionados respecto de la marca número 143214. Este hecho hace que no

se pueda aplicar el principio de especialidad, como se desarrollará más adelante, y en ese sentido se aplica el artículo 8 incisos a) y b).

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso 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 subrayado no es del original*)

Y es que, al ser la finalidad de una marca, lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Por otra parte, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan, porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relaciona. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este

principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente diferentes, que no sean susceptibles de ser relacionados, que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, pan, tortas (queques), pastelería, confitería, dulces (crepas, gofres, panqueque), cacao en polvo, helados (nieves), hielo, helado de chocolate, galletas y guisantes recubiertos oblea de chocolate, caramelos, chicle, piruletas (paletas), dulces, confites de garbanzos (semillas de garbanzos recubiertas con azúcar de colores), pasta de azúcar.”* En clase 43 *“Suministro de servicios de alimentos bebidas y dulces, (restaurante y cafeterías), servicio de comidas(catering) y confiterías y facilitar la orden de suministros por los operadores de restaurantes, cafés, cafeterías, servicio de comidas (catering) y confiterías ; servicios de alimentación a través de camiones (tipo kiosco, quioscos móviles), cafés de chocolate(establecimiento donde se vende y toma café y chocolate), servicios de Franquicias en relación con servicios de restaurantes.”*

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Respecto del análisis en conjunto del signo que el solicitante expone como agravio, se debe señalar, que efectivamente este Tribunal ha hecho un estudio en conjunto de la totalidad del signo y al hacerlo, se denota como término preponderante la palabra DIP que es el vocablo contenido en las marcas inscritas. Indica el apelante que el término DIP tiene otras acepciones y no únicamente referido a la gastronomía, tales como: “INMERSION “O “SUMERGIR”, además que DIP es un término sugestivo. En relación con estas manifestaciones, este Tribunal

indica que tal afirmación no es correcta. “DIP” es un es un término que describe el producto, es una salsa con la que se mojan ciertos aperitivos, según así lo indica el Registro y este Tribunal lo avala. Su significado más acertado es el referido a la gastronomía, por esto tampoco es un término sugestivo. En cuanto al alegato que el signo no debe analizarse como un producto aislado, sino que concentra a toda una empresa y esos servicios y productos se incorporan al tráfico mercantil; al respecto se indica, que precisamente lo que se trata de evitar con la calificación de las solicitudes de marcas, es que no existan en el mercado marcas iguales o similares que protejan servicios o productos iguales o similares, ya que ello conllevaría a confusión al consumidor.

En relación al alegato de que la marca es notoria, por los volúmenes y ventas que ha tenido y por la presencia de ésta en varios países a través de franquicias, es importante manifestar por parte de este Tribunal, que en este caso la marca solicitada está inscrita por otro titular marcario y tendría que haber una evidencia inconfundible, para que el Tribunal acceda a suspender el proceso con la finalidad de que el solicitante presente la nulidad de la marca, siempre y cuando exista plazo para ello. En el presente caso no existe prueba idónea que compruebe la notoriedad de la marca solicitada, v por ende, motivo para suspender el proceso, por lo que también, se rechaza el agravio expuesto. Por último, en cuanto al alegato de que el signo solicitado puede coexistir pacíficamente con los signos inscritos, es importante hacer referencia al marco de calificación registral, ya que el proceso de calificación está sometido a un marco legal en donde el registrador debe de valorar conforme a la Ley nacional si cumple o no los requisitos de inscripción, sea se deben valorar las formalidades intrínsecas y extrínsecas de la marca solicitada a efecto de determinar su inscripción

En cuanto al agravio de que el signo se encuentra inscrito en otros países, se establece, que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros

casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto. De esta forma, concuerda este Tribunal con lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido que la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación y a nombre de la empresa solicitante, no resultan vinculantes en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente, razón por la cual ese agravio debe ser rechazado.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos cincuenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos cincuenta y siete segundos del dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción del signo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora