

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0622-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

BOTONETAS DE CENTROAMERICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-3852)

Marcas y Otros Signos Distintivos



VOTO 0182-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, vecina de Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la empresa **BOTONETAS DE CENTROAMERICA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-314297, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:30:29 horas del 22 de setiembre de 2017.


RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2017, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en la condición antes indicada, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio , en la **clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Chocolates*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 09:04:33 horas del 09 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, por

encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio , en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, registro número **205384**, propiedad de la **COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL, S.A.S.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:30:29 horas del 22 de setiembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas ...* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de octubre de 2010, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **BOTONETAS DE CENTROAMERICA S.A.**, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.


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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la



Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio , bajo el registro número **205384**, inscrita desde el 19 de noviembre de 2010 y vigente hasta el 25 de noviembre de 2020, en la **clase 30** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”*, propiedad de la **COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL, S.A.S.** (ver folios 07 y 08 del expediente principal)


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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por razones extrínsecas, al determinar que la marca solicitada podría producir confusión con el signo registrado, por existir una identidad gráfica, fonética e ideológica y proteger productos relacionados en la clase 30 internacional, citando como fundamento de su denegatoria el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Respecto a los alegatos planteados por la representante de la empresa **BOTONETAS DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, manifiesta que: **1.-** Que fue solicitado un estudio de antecedentes al registro de la Propiedad industrial, el cual generó un reporte donde no aparece similitud entre la marca solicitada y la

inscrita; siendo así el registro ya examinó primeramente la marca y determinó que




no era una marca similar a  aun y cuando el registro no podía conocer el diseño de la marca el cual le añade distintividad. **2.-** Que los signos cotejados tienen suficientes elementos diferenciadores para su coexistencia, sin que haya posibilidad o riesgo de confusión, ya que visualmente estas poseen elementos gráficos que las distinguen; y el consumidor guarda en su mente estos elementos para identificarlas. **3.-** Que existen una serie de elementos gráficos que diferencian los signos; y que el elemento “CHOCO” en la marca solicitada provoca una diferencia sustancial en la percepción visual del signo. **4.-** Que fonéticamente son completamente diferentes, la marca solicitada se compone de dos elementos, siendo que el consumidor tiende a retener el primero de los elementos: “CHOCO”. **5.-** Conceptualmente el elemento “CHOCO” marca una diferencia amplia en la mente del consumidor. **6.-** Que la diferencia es tal que dentro de las 135 marcas que componen el estudio de antecedentes, la marca TOY no se incluye como marca similar. **7.-** Que entre los signos no existe relación entre los productos solicitados. **8.-** Que ambas marcas pueden coexistir en el mercado, dado que no hay riesgo de confusión ni por similitud ni por relación de productos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apelante y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, en el caso concreto lo que se está solicitando es la inscripción de la marca de fábrica y



comercio , en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: “chocolates”, la





cual debe ser cotejada con la marca inscrita  , por lo que corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia de los signos enfrentados puede ser susceptibles de causar confusión en los terceros y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar las empresas titulares de los signos inscritos con la empresa de la marca solicitada.

De los citados artículos se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“...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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo examen, en lo que corresponde a este proceso son los siguientes:

Signo		
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro	-----	205384
Marca	de Fábrica y Comercio	de Fábrica y Comercio

<i>Protección y Distinción</i>	<i>Chocolates</i>	<i>Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo</i>
<i>Clase</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Titular</i>	<i>BOTONETAS DE CENTROAMERICA S.A.</i>	<i>COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL, S.A.S.</i>

Desde el punto de vista gráfico el análisis de los signos se debe realizar asumiendo la postura del consumidor medio, en el presente caso como puede observarse, tanto la marca solicitada



, como el signo inscrito



, son marcas mixtas, las cuales comparten

en su conformación el término “TOY”, siendo este el factor tópico en ambos signos, y al poseer una notable similitud en su composición, el consumidor al observarlas podría asociarlas a un mismo origen empresarial, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto, siendo esto precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético la marca solicitada “CHOCO TOYS” y el signo inscrito “TOY”, su pronunciación es similar ya que gramaticalmente ambos signos se componen del término “TOY”, siendo que al momento de pronunciar las denominaciones a nivel auditivo se identificarán



como si fuese la misma marca, lo cual no le proporciona a la denominación el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente.

Desde el punto de vista ideológico, si bien es cierto que el signo pretendido “CHOCO TOYS”, está compuesto por la palabra “TOYS”, y el signo inscrito se compone por el término “TOY”, y al estar protegidos los signos cotejados por la misma **clase 30** internacional, ello posibilita la confusión ideológica, constituyendo un elemento más para que el consumidor confunda los productos al creer que pertenecen al mismo origen empresarial, existiendo entonces en el cotejo realizado, más semejanzas que diferencias.

Conforme al cotejo realizado se determina que, en primer plano los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, se trata de productos en **clase 30**, concretamente “*chocolates*” y estos se encuentran incluidos dentro de la misma clase del signo inscrito, que se relacionan con productos de **cacao** y **confitería**, sumado a ello la semejanza que comparten los signos enfrentados y al estar conformados por el elemento “TOY”, siendo este el factor tópico entre ambas marcas, y el que recordará el consumidor; ya que el elemento “CHOCO” que forma parte de signo solicitado, al no ser este término distintivo, sino más bien de uso común al referirse sobre todo a chocolates, no produce el efecto de opacar el elemento “TOY” del signo solicitado, como lo interpreta el apelante.

Ambos signos poseen similitudes gráficas en las formas de las letras y el uso de colores, que aunque no sean exactos, contribuyen dado el factor tópico dicho a que el consumidor las relacione y confunda, provocando la existencia de un riesgo de confusión y hasta un riesgo de asociación entre los signos en cotejo.

Es fácil concluir que de admitirse el registro propuesto se produciría lo que en doctrina se ha denominado “confusión indirecta”:

“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó...

Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...” (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144).

Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a las marcas ya registradas en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que **“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”**. (LOBATO, Manuel, op cit., p. 288).

Importante determinar que el estudio preliminar de similitudes que refiere el apelante, no tiene relevancia jurídica al momento de analizar formalmente la solicitud marcaria con base en el artículo 14 de la Ley de Marcas; no siendo una reserva de prelación con efectos jurídicos que condicionen la calificación del registrador al momento de verificar la posible existencia de prohibiciones tanto intrínsecas como extrínsecas de los signos solicitados.

Tome en cuenta la apelante que el riesgo de confusión se da, cuando hay semejanza entre dos o más signos y hay relación entre los productos o servicios que identifican esos signos, debiendo

imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los propuestos son idénticos o similares y pretendan proteger los mismos productos o servicios o estén relacionados con dicho giro o actividad. Ante la pérdida de la función principal que tiene una marca, que es no confundir al público consumidor, a ésta se le debe denegar su publicidad registral.

Por lo expuesto anteriormente concluye este Tribunal que la marca de fábrica y comercio



propuesta, con relación al signo registrado



, se da la posibilidad

que el consumidor medio crea que estos signos tanto el solicitado como el inscrito estén relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, precisamente esto es lo que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 de su Reglamento, los signos presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de la marca registrada cotejada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las 09:30:29 horas del 22 de setiembre de 2017.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 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 interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **BOTONETAS DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:30:29 horas del 22 de setiembre de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado



, en la **clase 30** internacional. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33