

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0094-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

CRISTAL

S&R TRUSTEE LIMITED COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-8832)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0188-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas un minuto del dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Kristel Faith Neurohr, vecina de San José, cédula de identidad 1-1143-0447, en su condición de apoderada especial de la empresa **S&R TRUSTEE LIMITED COMPANY**, cédula de persona jurídica 3-102-574288, con establecimiento administrativo y comercial, situado en Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:33:54 horas del 20 de enero de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 26 de octubre de 2020 la abogada Faith Neurohr, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción

del signo **CRISTAL**, como marca de comercio para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional “queques y tortas”, lista que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro el 5 de mayo de 2020 (folio 28 expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud propuesta por transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa recurrente apeló, y expresó agravios argumentando que, en el presente caso, sin temor a equivocarse, pueden alegar el principio de especialidad, pues luego de la limitación realizada por su representada se procede a diferenciar completamente la marca que se desea registrar.

Señala que es importante hacer ver al Registro que las marcas aquí evaluadas son para productos distintos, si bien algunas de las marcas que están registradas distinguen productos alimenticios, lo cierto es que protegen productos alimenticios a base de maíz específicamente y otros desde café y té hasta sal y mostaza, toda vez que protegen la totalidad de la clase 30. Así las cosas, no es posible concluir que las marcas en cuestión confundirán a los consumidores, ya que la amplitud de los productos de ciertas de las marcas registradas, así como la limitación de otras, no lo permite.

Aduce que el Registro, al analizar las marcas, se enfoca en la parte gramatical, y específicamente en un solo elemento, en el término CRISTAL, sin tomar en cuenta

otros elementos adicionales y distintivos que tienen los signos registrados DIAMOND y MAIZAMINA, elementos que son precisamente los que diferencian los signos en cuestión. Una cosa es CRISTAL y otra DIAMOND CRISTAL y / o MAIZAMINA CRISTAL. Al examinar un signo debe analizarse la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponerlo.

Indica que a nivel gráfico las marcas NO son similares. La marca de su representada es CRISTAL mientras que las marcas registradas son DIAMOND CRYSTAL y MAIZAMINA CRISTAL, cuentan con elementos diferenciadores suficientes para que puedan coexistir.

A nivel fonético NO son similares, los elementos denominativos adicionales hacen que se pronuncien de manera distinta. La marca de su representada se pronuncia así: Cris-tal. Las marcas registradas se pronuncian: Dia-mond-cris-tal y Ma-za-mi-na-cris-tal.

En relación con los productos, manifiesta que no es posible realizar asociación entre ellos, ya que el hecho de proteger la clase completa hace que no sea posible

individualizar específicamente el producto a proteger. En el caso de  lo que se protege es sal, y en el caso de MAIZAMINA CRISTAL, tal y como lo indica la lista se trata de productos a base de maíz.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



1. Marca de fábrica , propiedad de **CARGIL, INCORPORATED**, registro **113140**, vigente hasta el 13 de abril de 2029, distingue en clase 30 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, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo (folio 21 expediente principal).
2. Marca de fábrica y comercio **MAIZAMINA CRISTAL**, propiedad de **COMPAÑÍA ALMIDONERA NACIONAL LIMITADA**, registro **146731**, vigente hasta el 22 de abril de 2024, distingue en clase 30 productos alimenticios a base de maíz, cacao, azúcar, tapioca, café, té, preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, harinas, almidones, miel, levadura, pastelería, confitería y repostería en general (folio 22 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es

precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es 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 u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

- b) Si el 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.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Siguiendo los argumentos expuestos, los signos enfrentados **CRISTAL**, y **MAIZAMINA CRISTAL** coinciden en el elemento **CRISTAL**, y se advierte así una

similitud, gráfica, fonética e ideológica, lo que puede provocar riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor, nótese que la “Y” y la “I” se pronuncian igual en ambas palabras, y más aún porque distinguen productos de la misma naturaleza, sea productos alimenticios, por lo que no se presenta suficiente diferencia entre ellas. La palabra **CRISTAL** viene a constituir el vocablo preponderante de los signos cotejados, el cual es arbitrario para la clase 30 por lo que es altamente distintivo, de ahí que el consumidor se puede confundir y asociar el origen empresarial de los distintivos marcarios en pugna.

Partiendo del contenido del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, son más las semejanzas que las diferencias entre los signos confrontados.

Con relación a la aplicación del principio de especialidad que plantea la representación de la empresa apelante, en virtud de la limitación que hizo de la lista inicial para que se lea **queques y tortas**, aun así se encuentran íntimamente relacionados con los listados de las marcas registradas, sea para **DIAMOND CRYSTAL (diseño)** 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, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo; y para **MAIZAMINA CRISTAL** productos alimenticios a base de maíz, cacao, azúcar, tapioca, café, té, preparaciones hechas con cereales, pan, biscochos, harinas, almidones, miel, levadura, **pastelería**, confitería y **repostería en general**.

Los productos solicitados están contenidos en los listados registrados, ya que dentro de sus listas de productos distinguen pastelería y repostería en general, siendo que los queques y las tortas son una especie de dichas categorías, por lo que el riesgo

de confusión y de asociación empresarial es latente, lo que hace incurrir a la marca solicitada en las prohibiciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, y en ese sentido deben prevalecer los derechos de terceros.

En cuanto al agravio respecto a que el signo debe analizarse en su totalidad, tomando en cuenta los elementos que lo integran sin descomponerlo, se indica que el cotejo marcario se hace en su totalidad, tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos que componen a los signos, no obstante, siendo que del examen global se logra determinar que hay un elemento más característico o predominante, sea CRISTAL, por lo que desde la perspectiva visual, auditiva y conceptual resultan semejantes, y los productos están íntimamente relacionados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir riesgo de confusión y asociación empresarial, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo pedido.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Kristel Faith Neurohr representando a **S&R TRUSTEE LIMITED COMPANY**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:33:54 horas del 20 de enero de 2021, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de

inscripción como marca del signo **CRISTAL** en clase 30 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los

Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33