

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0652-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (WAI WAI) (30)**

**CIDEAS INVESTMENT INDIA PRIVATE LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5243)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 0198-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con veinticinco minutos del ocho de marzo del dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de **CIDEAS INVESTMENT INDIA PRIVATE LIMITED**, organizada y existente bajo las leyes de la India, domiciliada en 434, Udyog Vihar Phase 3, Gurgaon 122001-Haryana, India, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:23:10 horas del 31 de octubre del 2017.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las 11:47:41 horas del 2 de junio del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de **CIDEAS INVESTMENT INDIA PRIVATE LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio WAI WAI, en clase 30 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca y sagú, sucedáneos del café/café artificial; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; sal;*”

*mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo”*

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:23:10 horas del 31 de octubre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 11:55:45 horas del 8 de noviembre del 2017, la licenciada Marianella Arias Chacón, representante de **CIDEAS INVESTMENT INDIA PRIVATE LIMITED**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

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

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **VAI VAI**, registro 136971, cuyo titular es MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. de C.V., vigente al 21 de enero del 2023, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, galletas, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles*”. (v.f. 13 expediente principal).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio registro 228022, cuyo titular es MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. de C.V., vigente al 25 de junio del 2023, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan productos de pastelería y confitería; helados azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. (v.f. 15 expediente principal).

**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 Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca propuesta dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, pues posee similitudes gráficas y fonéticas con signos inscritos y los productos van destinados al mismo tipo de consumidor. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las 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 los signos marcarios distintivos, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apoderada de la empresa en cuestión, indica que el rechazo de la inscripción de su marca es incorrecto por cuanto las posibilidades de asocie con el signo inscrito son inexistentes, pues no fueron valorados todos los elementos que componen los signos y eso genera un indebido análisis de la solicitud. Ya en la audiencia de reglamento por este Tribunal, solicito una prórroga del plazo para concluir la formalización de la prueba y demostrar su mejor derecho, misma que se

le otorgó pero posterior a ella no presentó ningún alegato.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Cabe destacar por parte de este Órgano de alzada, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento disponen que 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.

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 adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se


presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que 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.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa **CIDEAS INVESTMENT INDIA PRIVATE LIMITED**, toda vez que la marca de fábrica y comercio **WAI WAI**, presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.


En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marca inscritas, son las siguientes:

<i>Signo</i>	<b>WAI WAI</b>	<b>VAI VAI</b>	
--------------	----------------	----------------	---

<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Fabrica</i>	<i>de Fabrica y Comercio</i>
<i>No.</i>	-----	136971	228022
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca y sagú, sucedáneos del café/café artificial; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo</i>	<i>Harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, galletas, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles</i>	<i>Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan productos de pastelería y confitería; helados azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.</i>
<i>Clase</i>	30	30	30
<i>Titular</i>	<i>CIDEAS INVESTMENT INDIA PRIVATE LIMITED</i>	<i>MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. de C.V.</i>	<i>MOLINOS DE EL SALVADOR S.A. de C.V.</i>

Como se desprende, existe riesgo de confusión y asociación entre el signo solicitado y las marcas inscritas, dado que gráficamente los signos poseen la denominación **WAI WAI/VAI VAI/KIDDY**



**VAI VAI** -  - pues desde el punto de vista grafico comparten dos de las tres letras de la marca registrada, siendo únicamente la letra W la que las diferencia de las otras inscritas, misma suerte corre el cotejo fonético, pues la pronunciación y entonación son muy similares entre **WAI WAI/VAI VAI**.

**W A I W A I**  
**V A I V A I**

**KIDDY V A I V A I**



Con respecto de la connotación ideológica contenida en el signo trata de un vocablo creado, el cual no tiene significado conceptual alguno, y no podría proporcionarle distintividad alguna al signo.

Es entonces que, la falta de esta distintividad que es una particularidad de la marca y representa su función esencial, ya que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, lo que hace posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige, no se observa en el caso analizado.

Lo anterior, en apego a lo que establece el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de rito, que dice; ***“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”***, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral. Por otra parte, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas supra, indica; ***“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifica sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;”*** En este sentido, es claro que la actividad comercial que se pretende es para la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, en clase 30 internacional, por ende, se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor, ya que ambos signos son altamente similares en sus puntos de vista gráfico y fonético. El consumidor va asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual podría lesionar los derechos del titular del registro que se encuentra inscrito, siendo procedente de esa manera su denegatoria.

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso 58-IP-2015, Quito, del 9 de setiembre del 2015, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

***“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”***

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 incisos c) y e) de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son similares o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; todo ello hace que esta situación no pueda ser permitida por este Órgano de alzada siendo que 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 cada una de las marcas registradas cotejadas, 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 11:23:10 horas del 31 de octubre del 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de CIDEAS INVESTMENT INDIA



**PRIVATE LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:23:10 horas del 31 de octubre del 2017, la que en este acto *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***