

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0644-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

María Fernanda Ulloa Herrera, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7265)

Marcas y otros Signos

VOTO 0220-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las quince horas del veintidós de marzo del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Fernanda Ulloa Herrera**, mayor, soltera, cédula de identidad 113850946, vecina de Tibás, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:26:10 horas del 9 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 28 de julio del 2017, la señora María Fernanda Ulloa Herrera, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo



como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “pan, productos de pastelería y confitería, harina y preparaciones a base de cereales”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 07:44:03 horas del 14 de agosto del 2017, indica a la parte que en la publicidad registral se encuentran inscritos los signos “**CAPRICHOS SIN REMORDIEMENTOS**” registro número 186702, en clase 30, protege “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con harinas y cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, cuyo titular es la señora María París Pacheco, y “**KAPRICHITOS**”, registro número 207850, en clase 30, protege “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo”, cuyo titular es la empresa ALIMENTOS DEL ISTMO S.A..

Manifiesta que, en los signos controvertidos, el denominativo es muy similar, en las denominaciones en cuanto al vocablo “CAPRICHOS” por lo que resulta un elemento predominante en las marcas, siendo, similares, gráfica, fonética e ideológicamente, lo que no le otorga distintividad necesaria, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el mercado. Los productos a proteger por los signos en la clase 30 buscan proteger los mismos productos y relacionados, lo que genera riesgo de confusión y de asociación, entre éstos. Por lo que el signo no es susceptible de inscripción registral, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros.

Finalmente, el Registro le advierte en dicha resolución que, en caso de realizar algún tipo de corrección o modificación a la solicitud, debe realizarla de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y le concede un plazo de treinta días de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. La solicitante María Fernanda Ulloa Herrera, el 19 de setiembre del 2017, contesta la resolución indicada líneas arriba, señalando entre otras cosas, que se inscriba la marca, y limita los productos de la clase 30 a: **pan y pastelería.**

El Registro en la resolución recurrida, antes de entrar al análisis de fondo de los signos, le indica [...] La modificación presentada a la lista de productos de solicitud inicial se apega a los requisitos del artículo 11 de la ley de marcas y el artículo 94) inciso i), por lo que se reduce la lista a pan y pastelería y con esto se elimina la causal de inadmisibilidad del artículo 7 inciso j) y párrafo final [...].”

CUARTO. Mediante resolución final dictada a las 09:26:10 horas del 9 de octubre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **I.** Rechazar la solicitud de inscripción de la marca



para la clase 30. [...].”

QUINTO. Que el 17 de octubre del 2017, la señora María Fernanda Ulloa Herrera, en su condición personal interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 10:47:52 horas del 6 de noviembre del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación para ante este Tribunal.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez 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 probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la señora **María París Pacheco**, la marca de fábrica y comercio “**CAPRICHOS SIN REMORDIMIENTOS**”, registro número 186702, inscrita el 13 de febrero del 2009, vigente hasta el 13 de febrero del 2019, en clase 30 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con harinas y cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. (folio 3 y 4 del expediente principal).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **ALIMENTOS DEL ISTMO S.A.**, la marca de fábrica y comercio “**KAPRICHITOS**”, registro número 207850, inscrita el 14 de marzo del 2011, vigente hasta el 14 de marzo del 2021, en clase 30 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con harinas y cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo” (folio 5 y 6 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la señora María Fernanda Ulloa Herrera. solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger, **pan y pastelería**. En la publicidad registral se encuentran inscritas las marcas de fábrica y comercio “**CAPRICHOS SIN REMORDIEMENTOS**”, registro 186702, la cual protege en clase 30 de la nomenclatura internacional, “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con harinas y cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo)”, propiedad de la señora María París Pacheco, y “**KAPRICHITOS**” registro 207850, la cual protege en clase 30 de la nomenclatura internacional “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con harinas y cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo”

El Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad del signo solicitado por razones extrínsecas según artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que éste posee similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas con los signos inscritos y protegen los mismos productos de la clase 30. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

La representación de la empresa apelante dentro de sus agravios indica: **1.-** Que el signo debe analizarse de forma conjunta sin fraccionarlo. **2.-** Dulce capricho pastelería protege una actividad comercial no un producto que se confunde con las marcas registradas KAPRICHITOS y

CAPRICHOS SIN REMORDIMIENTO. 3.- El signo solicitado es una creación original y novedosa, es evocativa y por ello totalmente susceptible de inscripción. Si bien es cierto, el término denominado se compone de varios elementos que tienen un significado conceptual, al utilizarse en conjunto conforman una marca suficientemente distintiva (principio de unicidad) que cumple con todos los requisitos establecidos para ello y por ello es registrable. **4.-** No hay similitud, ideológica, ni gráfica ni fonética.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo examen, de la visión de conjunto de la marca



propuesta para registro en clase 30 de la nomenclatura internacional, los términos que la componen “Dulce” es descriptivo y “pastelería” es una palabra genérica. La palabra Dulce indica como son los productos, el vocablo pastelería designa el género de los productos a proteger, y el diseño de un queque es común para los productos de esa naturaleza; siendo, que los términos dulce y pastelería, así como el diseño, no constituyen los elementos esenciales del signo, por el contrario, éstos informan como es y de qué trata el producto, ocurriendo que la palabra **CAPRICHOS** es la que sobresale y le otorga distintividad. No obstante, el signo solicitado con relación al signo inscrito **CAPRICHOS SIN REMORDIMIENTOS**, propiedad de la señora María París Pacheco, y **KAPRICHITOS**, propiedad de la empresa **ALIMENTOS DEL ISTMO S.A.**, ambos en la misma clase 30, comparten la palabra **CAPRICHOS**, en singular, en plural **CAPRICHOS**, y el diminutivo **KAPRICHITOS**, por lo que la marca propuesta está incluida dentro de los signos registrados. De ahí, que queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada contiene una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica, en virtud del elemento preponderante que tienen en común. De manera que esta situación podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación del signo inscrito o que exista vinculación de carácter comercial entre las empresas titulares; lo que determina que, no es posible su coexistencia en el comercio sin riesgo de inducir a confusión y a riesgo de asociación.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo realizado a los signos conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica fonética e ideológica con los ya registrados y sus productos resultan semejantes entre sí, respecto a “pan y pastelería”, y con respecto a los demás productos se encuentran relacionados, existiendo conforme al inciso c) del artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial. No obstante, aún y cuando se admitió la limitación de la lista de productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional de conformidad con el artículo 11 de la ley citada, no se elimina el riesgo de confusión que puede provocar la similitud y relación de productos y de los distintivos marcarios, por lo que el signo solicitado no es admisible por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

El alegato de la recurrente, respecto a que el signo debe analizarse de forma conjunta sin fraccionarlo, es admisible. No obstante, cabe indicar a la apelante qué en el presente caso, la marca solicitada se analiza en su globalidad, y en ese examen, es donde se determina que la palabra CAPRICHOS es el elemento diferenciador del signo, el cual se encuentra incluido en las marcas registradas. De manera que de la comparación de la marca solicitada y de las inscritas, el elemento clave es CAPRICHOS (singular), que es sobre el que va a recaer la atención de los consumidores, CAPRICHOS (plural) y KAPRICHOS (diminutivo).

Al respecto, merece recordar, que lo que llama primordialmente el interés de los consumidores es el elemento preponderante, en este caso, el término empleado **CAPRICHOS**, ya que éste es el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como el factor tópico de cada uno de ellos.

Partiendo de lo indicado, considera este Tribunal que el alegato que expone la recurrente, que el signo solicitado es una creación original y novedosa y que en su conjunto es una marca suficientemente distintiva, no es admisible. El estar conformada por elementos descriptivos y genéricos, y además de estar el elemento CAPRICHOS incluido dentro de los signos inscritos le resta aptitud distintiva.

En cuanto al agravio de la apelante, que su marca es evocativa, este no es admisible. Cabe indicar al respecto, que esta Instancia de alzada no comparte tal posición, toda vez, que las marcas **evocativas** son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. En el caso bajo examen, el distintivo marcario solicitado es directamente genérico y descriptivo, no constituyendo un signo distintivo inscribible.

De acuerdo al alegato de la apelante, que dulce capricho pastelería protege una actividad comercial, no es admisible. Debe recordarse a la recurrente que la marca solicitada es para proteger productos de pastelería y pan en clase 30 de la nomenclatura internacional, y no una marca de servicios.

Sobre el alegato de la recurrente, que no hay similitud gráfica, fonética e ideológica, éste no es admisible. Ello, porque la marca solicitada contiene una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica, el hecho de que los signos en conflicto compartan el elemento preponderante, podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación del signo inscrito o que exista conexión comercial entre las empresas titulares; lo que determina que, no es posible su coexistencia en el comercio sin riesgo de inducir a confusión y a riesgo de asociación.

Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **María Fernanda Ulloa Herrera**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:26:10 horas del 9 de octubre del 2017, la que en

este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Dulce Capricho Pastelería (diseño)**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 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 el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la señora **María Fernanda Ulloa Herrera**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:26:10 horas del 9 de octubre del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Dulce Capricho Pastelería (diseño)**”, en clase 30 de la nomenclatura 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

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33