
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0610-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“DINOS”**

RIGO TRADING S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-6779)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0229-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veinticinco de mayo del dos mil veinte.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA LAURA VALVERDE CORDERO**, abogada, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa **RIGO TRADING, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Luxemburgo, con domicilio y establecimiento comercial/fábrica y de servicios en 6, Route de Treves EBBC Building E, 2633 Senningerberg Luxemburgo, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:44:10 horas del 30 de octubre del 2019.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **RIGO TRADING, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DINOS**”, para proteger y distinguir: confitería, en clase 30.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:44:10 horas del 30 de octubre del 2019, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el

artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscritos los signos “  /DINO STARS” y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: rechazar la inscripción de la solicitud presentada.*”

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Valverde Cordero** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la ley de marcas, indica que según el artículo 18 de la ley de marcas los signos en pugna pueden coexistir sin generar riesgo de confusión para el consumidor final.

Las marcas se diferencian gráficamente y tienen giros comerciales distintos a pesar de compartir la clase 30. Los canales de comercialización de los signos son distintos, no es lo mismo comprar galletas que dulces. No hay posibilidad que un consumidor vaya a confundir las marcas inscritas con la pretendida y establecer un punto de origen único y común entre ellos, es decir, no hay riesgo de asociación empresarial, ya que las circunstancias que conducirán al consumidor a la compra del producto pretendido o los inscritos son inconfundibles.


Los signos registrados incluyen confitería en los productos que distinguen, pero la realidad del mercado es otra ya que lo que distinguen es galletas y el signo gráfico inscrito se

comercializa con una versión modernizada: 

La marca propuesta se refiere únicamente a confitería y además el Registro no puede suponer que DINOS se refiere al plural de DINO, en el caso de la marca figurativa registrada es claro que se refiere a la abreviatura de dinosaurio. Indica que la marca solicitada cuenta con varias acepciones que la diferencian de las marcas registradas, entre ellas la acepción de tazón o caldero griego antiguo sin asas ni pies.


La arbitrariedad en el significado de la marca propuesta asignada por el Registro no puede ser procedente para evitar la coexistencia de todos los signos.

Las marcas en pugna desde el punto de vista gráfico no presentan similitud, una es denominativa compuesta DINO STARS y la otra una figura de dinosaurio, mientras que la

marca solicitada se comercializa de la siguiente manera: , es decir hay una clara indicación de origen empresarial, ya que el distintivo HARIBO es una de las marcas más representativas de la empresa recurrente.

La confitería no evoca las galletas, consecuentemente, con la diferencia de mercado para los tres giros, las tres marcas pueden coexistir ya que sus productos no competidores en el mercado no son intercambiables entre sí.



Indica que la marca , no cuenta con permisos comerciales en Costa Rica, ya que los registros sanitarios están vencidos según el sitio web del Ministerio de Salud.

Las marcas pueden coexistir ya que los signos registrados no se usan para confitería sino más bien para galletas. No comparte lo indicado por el Registro en el sentido de no tomar como vinculante la inexistencia de registros sanitarios, ya que es en el mercado que se da la confusión en el consumidor. Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

“**Dino STARS**” propiedad de **CMI IP HOLDING**, bajo el registro número 169299, inscrita el 6 de julio de 2007 y vence el 6 de julio de 2027, en clase 30 para proteger: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, galletas de todo tipo, helados comestibles, miel, levaduras, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos,

especies, hielo. (visible folio 6 expediente principal)



“ ” propiedad de **CMI IP HOLDING**, bajo el registro número 171254, inscrita el 6 de noviembre de 2007 y vence el 6 de noviembre de 2027, en clase 30 para proteger: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, galletas de todo tipo, helados comestibles, miel, levaduras, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especies, hielo. (visible folio 7 expediente principal)

TERCERO: 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.

CUARTO: Que 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 DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que

ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.* b). *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, ... 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 ...anterior.*

En el presente caso se deben cotejar los signos enfrentados siguiendo las reglas para calificar la semejanza, contenidas en el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas.

SIGNO SOLICITADO CLASE 30

DINOS

confitería

MARCAS REGISTRADAS CLASE 30



Dino STARS

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y **confitería**, galletas de todo tipo, helados comestibles, miel, levaduras, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias, hielo.

Desde el punto de vista gráfico, si bien las marcas registradas se acompaña elementos figurativos (dinosaurio) y denominativos (STARS), esto no es óbice para que el consumidor

no la asocie con la marca solicitada DINOS ya que el elemento principal de los signos es la denominación DINOS-DINO, independientemente de su presentación o etiquetado el consumidor retiene la parte principal del signo e identifica el producto por la marca DINOS, por lo tanto, existe semejanza.

Al igual desde el punto de vista fonético la pronunciación del elemento principal resulta idéntica.

Ideológicamente el elemento denominativo DINOS frente a DINO puede presentar una diferencia desde el punto de vista de la semántica formal del lenguaje, pero para el consumidor promedio podría tener un significado similar pero no es una semejanza de peso a valorar, no podemos ir tan lejos e indicar que la marca solicitada es el plural de las inscritas, en ese sentido lleva algo de razón el apelante.

Con respecto al agravio de que “dinos” tiene diferentes acepciones entre ellas: “la de tazón o caldero griego”, no es de recibo pues se requiere de un esfuerzo mental mayor para llegar a tal conclusión; siendo más cercano para el consumidor promedio vincularlo con la palabra dinosaurio.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que las diferencias en el plano gráfico y fonético, por lo que el análisis se debe centrar en el alegato principal del recurrente, sea, que las marcas distinguen productos distintos y por ello se elimina el riesgo de confusión, en aplicación del principio de especialidad.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada (*confitería*) se encuentra inmersa en la lista de productos de las marcas registradas (*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, galletas de todo tipo, helados comestibles, miel, levaduras, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especias, hielo*).

Uno de los factores importantes a tomar en cuenta la similitud de los productos son los canales de comercialización, el autor Fernández Nóvoa, al respecto indica: “...*La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos*”


comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado..." (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya que los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución en supermercados de abarrotes sumado a esto se puede indicar que la confitería entra dentro de los productos de pastelería, la miel y el azúcar son productos base para la confitería, así vemos como sí existe una relación entre los demás productos que distinguen las marcas registradas con el pretendido por la marca DINOS.

Además, no se requiere un análisis exhaustivo para concluir que al proteger ambos signos confitería van a tener los mismos canales de comercialización, el mismo público meta o el mismo destino productos de igual naturaleza. Existe una identidad total, con lo que el alegato del recurrente no es de recibo.

En este punto hay que aclarar que tanto el Registro de la Propiedad Industrial como el Tribunal Registral Administrativo se avocan a lo que se publicite en los asientos registrales y las marcas registradas protegen confitería dentro de su lista, las situaciones de mercado son ajenas a estas dependencias.

En ese sentido se le debe aclarar al recurrente que los signos publicitados son **DINOS** frente

a  y **Dino STARS** y no los que el expone de uso en el mercado sea

 frente a , , .

Lo que se realiza en relación con el mercado es la protección al consumidor de la existencia

de signos similares, pero no como se estén utilizando los mismos en el mercado, el apelante indica que los signos registrados protegen únicamente galletas, pero la lista de productos que es la publicidad registral arroja otra realidad.

Por lo anterior se puede dar una confusión directa que se tome un producto creyendo que es otro, y se puede dar la confusión indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, sobre todo con relación al vínculo existente entre los productos que son del sector alimenticio, al igual se venden supermercados, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor. Por lo antes argumentado, no es aplicable el principio de especialidad, pues existe una semejanza casi total entre los signos desde el punto de vista gráfico y fonético además de distinguir los mismos productos y otros relacionados.

En cuanto a los alegatos del no uso de las marcas registradas no pueden ventilarse bajo el presente expediente, si el apelante considera que las marcas registradas son un obstáculo para el registro de su signo y no se están usando la ley de marcas cuenta con otros mecanismos para actuar como lo es la figura de la cancelación por la falta de uso, tema que reiteramos no se esta analizando en el presente proceso.


En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los



signos cotejados por encontrarse inscritos los signos “ y **Dino STARS**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**DINOS**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **RIGO TRADING, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:44:10 horas del 30 de octubre del 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa **RIGO TRADING, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:44:10 horas del 30 de octubre del 2019, la cual **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33