

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0645-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:**



**BUBBLE EGG FRANCHISE LLC, APELANTE**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8238)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0281-2020**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y siete minutos del ocho de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Abraham Balzer Molina, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 110830277, en su condición de apoderado especial de la empresa, **BUBBLE EGG FRANCHISE LLC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Texas en los Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:31 horas del 22 de noviembre de 2019.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 4 de setiembre de 2019, el señor Jiefeng Wu, empresario, vecino de San José, cédula de residencia 115600107709, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **BUBBLE EGG**



**FRANCHISE LLC**, solicitó la inscripción del signo , como marca de servicios, para proteger y distinguir, “servicios de restauración (alimentación) para servicios de preparación de alimentos en especial waffles y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos”, en clase 43 de la nomenclatura internacional.

Consecuencia de la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:52:34 horas del 21 de octubre de 2019, entre otras objeciones, determinó que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **BUBBLE WAFFLE**, registro 271366, propiedad del señor Vladimir Alexei Ramírez Pineda, que protege en clase 43, “servicios de restauración (alimentación), relacionado con el ofrecimiento de los productos de waffle de burbuja”.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 09:45:31 horas del 22 de noviembre de 2019, deniega la solicitud de la inscripción presentada, porque determina que el signo solicitado no sólo contiene el término preponderante de la marca registrada, sino que pretende proteger servicios de la misma naturaleza que la marca registrada, por lo que resulta difícil que el consumidor medio pueda individualizarlos, pues deduciría que vienen del mismo origen empresarial. Queda demostrado del cotejo marcario, que son más las semejanzas que pesan sobre los signos que las diferencias. Al ser la sumatoria de las semejanzas mayor, y al interpretar que las diferencias no tienen poder distintivo se potencia el riesgo de confusión; eliminando la tesis de la apoderada de que no existe

confusión. La marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El señor Abraham Balzer Molina, en representación de la empresa **BUBBLE EGG FRANCHISE LLC**, apeló lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, argumentando que la resolución impugnada indica que la marca de su mandante es inadmisibles por supuesta similitud con la marca registrada BUBBLE WAFFLE CO (diseño),



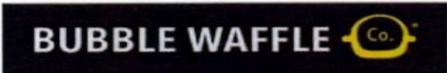
registro 271366, criterio que es erróneo porque entre ambos signos



, existen las siguientes diferencias: La marca solicitada incluye la palabra “EGG”, la marca registrada incluye la palabra “CO” cada marca consiste en diseños con tipografías, formas y figuras totalmente distintas entre sí. Desde el punto de vista conceptual, la marca solicitada significa Huevos Burbuja, mientras que el signo registrado transmite la idea Compañía de Waffles Burbuja.

La marca registrada “BUBBLE WAFFLE CO, (diseño) constituye una marca muy débil por consistir en la designación de los servicios que ofrece, y distingue precisamente servicios relacionados con la venta de “bubble waffles” (waffles burbuja). De no ser la presencia del elemento “CO” sería totalmente genérica. Dicha condición hace que la marca tenga una capacidad distintiva mínima, debiendo soportar el registro y uso de marca que incorporan vocablos “bubble” o “waffle”. Es evidente que la palabra “bubble” en la marca registrada corresponde al nombre genérico del producto que distingue, sería un contrasentido denegar la marca solicitada por compartir dicha palabra. La marca solicitada “BubbleEgg” consiste en una combinación verbal única y novedosa respecto de los servicios en clase 43, por lo que goza de la distintividad necesaria para acceder al registro.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre del señor **Vladimir Alexei Ramírez Pineda**, el siguiente signo:

 **BUBBLE WAFFLE** Co.

1.- Marca de servicios, registro **271366**, clase 43 de la nomenclatura internacional, desde el 18 de mayo de 2018, vigente hasta el 18 de mayo de 2028, protege: servicios de restauración (alimentación) relacionado con el ofrecimiento de productos de waffle de burbuja. (folios 18 y 19 del expediente principal).

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

**CUARTO.** 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 Otros Signos Distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca 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 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.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se manifiesta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos. Para esto, el operador de derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado por tales signos; por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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.

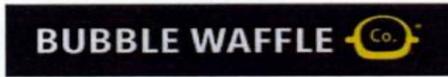
Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia del 20 de febrero de 2002, citado en el Voto No. 1142 de las 8:55 horas del 16 de setiembre del 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe de previo, determinarse cuál de los elementos, sea denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas compuestas, resulta predominante; esto es cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dado la fuerza expresiva de las palabras que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo con sus características puede ser definitivo dentro del signo.

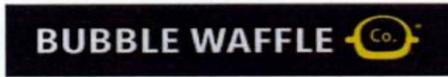
De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su **“Tratado sobre Derecho de Marcas” (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255)**, señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

Así las cosas, y siguiendo los lineamientos del inciso a) del artículo 24 citado, los signos bajo



cotejo son los siguientes: la marca de servicios mixta (solicitada), se compone de la expresión **“BUBBLE EGG WAFFLES & DRINK”**, que traducida del idioma inglés al español significa **“BURUJA HUEVO GOFRES Y BEBIDAS”**, escrita en una tipografía especial de color negro, y un dibujo que asemeja a un huevo, los cuales se encuentran dentro de un círculo con fondo de color blanco, donde en la parte inferior consta la frase **“WAFFLES & DRINK”**, en relación con los servicios de restauración (alimentación) para servicios de preparación de alimentos en especial waffles y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, a proteger en clase 43 de la nomenclatura internacional, son términos de uso común y necesarios en la usanza comercial.

**BUBBLE WAFFLE Co.**

La marca de servicios mixta inscrita , registro **271366**, en clase 43 de la nomenclatura internacional, está formada por la frase **“BUBBLE WAFFLE Co”**, escritas en una tipografía especial de color blanco que traducida al español significa **“BURBUJA GOFRES CO”**, y un diseño figurativo de color amarillo, dentro de este se encuentra la letra **“Co”**.

De la descripción de los signos confrontados, y partiendo de la visión de conjunto se observa que desde el punto de vista **gráfico**, la marca pedida comparte el término **“BUBBLE”**, de la marca de servicios inscrita, registro **271366**, los demás componentes que acompañan la expresión **“EGG WAFFLES & DRINK”**, frente a los servicios a proteger en clase 43 de la nomenclatura internacional, como se indicó líneas arriba, son términos de uso común y necesarios en la usanza comercial, por lo que no pueden ser objeto de dominio absoluto por persona física o jurídica alguna, por lo que deben excluirse del cotejo marcario, por lo que tales elementos no agregan la suficiente distintividad al conjunto marcario pedido. De ahí,

que la palabra “**BUBBLE**” es el elemento preponderante del signo solicitado, el cual está contenido en el signo inscrito, que es donde se concentra la fuerza distintiva, y es el elemento que lleva a que el consumidor se encuentre en una situación de error o confusión al momento de adquirir uno u otros servicios.

A nivel **fonético**, es importante señalar, que tomando en consideración el elemento distintivo del signo pedido e inscrito “**BUBBLE**” la pronunciación de cada uno de los conjuntos marcarios resulta igual al oído del consumidor.

En el campo **ideológico**, resulta claro que no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la palabra “**BUBBLE**” que es donde se centra la fuerza distintiva, y que traducida al español, significa “**burbuja**” evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, en este sentido, este puede incurrir en confusión, ya que puede atribuir al signo solicitado el mismo origen empresarial de la titular del signo inscrito, sobre todo en relación, al vínculo existente con los servicios del distintivo marcario registrado.

Entonces basándonos en la concentración de la aptitud distintiva en la composición literaria “**BUBBLE**” concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, las semejanzas entre ellos tienen mayor peso que las diferencias.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo conforme al ordinal 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, arriba este Tribunal a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción visual, auditiva, y conceptual, que permita su coexistencia registral, por cuanto en su globalidad la marca solicitada no se distingue del signo inscrito, por lo que existe la posibilidad de un riesgo de confusión o asociación empresarial en el público consumidor.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento a la ley citada señala 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 ahora procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, 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 de la Ley de Marcas de repetida cita.

Así las cosas, vista la lista de servicios de los signos cotejados, tenemos que la marca de



servicios pedida pretende proteger en clase 43 de la nomenclatura internacional, servicios de restauración (alimentación) para servicios de preparación de alimentos en especial waffles y bebidas para el consumo, prestados por personas o

establecimientos, y la marca de servicios inscrita , registro **271366**, protege servicios de restauración (alimentación) relacionado con el ofrecimiento de productos de waffle de burbuja, en la clase 43 de la nomenclatura internacional, según se desprende de la certificación de marca emitida por la Oficina de Marcas y otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial visible a folios 18 a 19 del expediente principal.

Como puede apreciarse, tanto la marca solicitada como la marca inscrita protegen servicios de una misma naturaleza **“servicios de alimentación”**, situación que puede llevar a los consumidores o competidores a un riesgo de confusión por asociación, ya que estos pueden asumir que los servicios provienen de un mismo origen empresarial, dado que pueden llegar a pensar que el titular de la marca inscrita ha incluido una nueva línea de servicios de restauración (alimentación) y preparación de alimentos para servicios de preparación de alimentos en especial waffles y bebidas para el consumo, prestados por personas o



establecimientos, bajo la denominación , que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico trata de evitar, en el sentido de impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial en los consumidores y competidores, tal y como ocurre en el presente caso.

Por lo anterior, estima este Tribunal que no es factible que el signo solicitado pueda coexistir en el comercio junto con el signo inscrito, dado que este no solo comparte el término preponderante de la marca inscrita, sino que busca proteger servicios de la misma naturaleza que el signo registrado, tal y como se indicó líneas arriba. Esta situación evidencia que, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al distintivo inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca de servicios pedida, en clase 43 de la nomenclatura internacional, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e incisos a), e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento.

De los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, sobre que entre ambos signos existen diferencias en los diseños, tipografías, formas y figuras totalmente distintas entre sí, es importante recordar a la apelante que, sobre el cotejo de los signos

mixtos, se debe aplicar la pauta de la visión de conjunto o la supremacía del elemento dominante, en donde se toman en cuenta todos y cada uno de los elementos que conforman el distintivo marcario, siendo, que del examen global, se logra determinar que el elemento principal, más característico o predominante de la marca solicitada, se trata del componente denominativo “**BUBBLE**”, contenido en el distintivo inscrito, que llama la atención de los consumidores, es la de mayor percepción, ello, porque en este caso, se encuentra ubicado en la misma posición que el inscrito, siendo, que el diseño, dibujo o parte figurativa, así, como la tipografía, carece de fuerza identificativa. De manera que, al constituirse el término “**BUBBLE**” en el elemento principal de los conjuntos marcarios confrontados, desde la perspectiva visual y auditiva, resultan semejantes, y en el campo conceptual evocan una misma idea en la mente del consumidor, lo que podría causar en los consumidores y competidores un riesgo de confusión, así como un riesgo de asociación empresarial. De ahí, que este Tribunal rechaza los agravios de la empresa apelante.

**SEXTO.** En el presente caso, es importante, aclarar, que el Registro de la Propiedad Industrial, en el considerando cuarto de la resolución impugnada, rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**LA CANTINA CHILLI (diseño)**”. No obstante, considera este Tribunal que la marca indicada en dicho considerando obedece aún error material, pues todo



el análisis y cotejo marcario, se dio con base en la marca . Más aún, si consideramos que en la resolución que desestima el recurso de revocatoria de las 14:32:05 del 02 de diciembre de 2019, el Registro analiza la marca correcta, sea, la marca de servicios



, en clase 43 de la nomenclatura internacional. Lo anterior, con base en

el principio de economía procesal, que busca evitar realizar actuaciones innecesarias, sin menoscabar las garantías procesales de las partes.

**SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma; por ello se

deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios  , en clase 43 de la nomenclatura internacional, presentada por la representación de la empresa **BUBBLE EGG FRANCHISE LLC**.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación, interpuesto por el abogado Abraham Balzer Molina, en su condición de apoderado especial de la empresa, **BUBBLE EGG FRANCHISE LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:31 horas del 22 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma**;

se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios  , en clase 43 de la nomenclatura internacional, presentada por el abogado Abraham Balzer Molina, en la condición indicada. 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 Orgánico del Tribunal Registral Administrativo,

Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del de agosto del 2009, 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**