

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0674-TRA-PI



Oposición a inscripción de la marca “

INSTAMASA, S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-134)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0295-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-975, en representación de **INSTAMASA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-065647, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:40 horas del 2 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de enero de 2016, el señor **Álvaro Ulloa Cordero**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-406-1002, en representación de **INDUSTRIAS DE MAÍZ, S.A.** con cédula jurídica 3-101-005627, solicitó la inscripción de la marca de fábrica



“

” en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:

“harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería”. En escrito de fecha 26 de enero de 2016 (ver folio 8), la representación de la empresa solicitante limita la lista de protección a: *“harinas de maíz y sus derivados y preparaciones a base de maíz”*

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta números 156 a 158 de los días 16 a 18 de agosto de 2016 y dentro del término conferido en ellos presentó su oposición el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de **INSTAMASA, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 11:28:40 horas del 2 de junio de 2017 el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición indicada y en consecuencia admitió la marca propuesta.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto el licenciado Morera Víquez en representación de **INSTAMASA, S.A.** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, y;


CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho con tal carácter y que resulte de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a favor de

INSTAMASA, S.A., los siguientes signos:


a) Marca de fábrica “” con registro **184705**, vigente desde el 23 de enero de 2009 y hasta el 23 de enero de 2019, para proteger y distinguir “*preparaciones hechas con cereales, polvos para esponjar y polvo farináceo*” en clase 30 internacional (folio 40)

b) Nombre comercial “” con registro **196597**, vigente desde el 20 de noviembre de 2009, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, venta, distribución y exportación de productos alimenticios como: Harinas y sus preparaciones, snacks, tortillas. Así como la fabricación de plantas completas para el procesamiento de harina, ubicado en Alajuela San Rafael, 800 metros al oeste del Centro Penitenciaria La Reforma.*” (folio 42)

c) Nombre comercial “**INSTAMASA**” con registro **196700**, vigente desde el 24 de noviembre de 2009, para proteger y distinguir “*un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, venta, distribución y exportación de productos alimenticios como: Harinas y sus preparaciones, snacks, tortillas. Así como la fabricación de plantas completas para el procesamiento de harina, ubicado en Alajuela San Rafael, 800 metros al oeste del Centro Penitenciaria La Reforma.*” (folio 44)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Una vez realizado el cotejo de los signos confrontados, el Registro de la Propiedad Industrial admitió la inscripción de la marca

“”, declarando sin lugar la oposición presentada por INSTAMASA, S. A., por considerar que existen suficientes elementos diferenciadores a nivel gráfico, fonético e ideológico, por ello el signo propuesto no violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del

artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El licenciado **Morera Viquez** expresa su inconformidad con lo resuelto manifestando que el análisis realizado por el Registro responde más a una evaluación de diferencias entre los signos, que a sus semejanzas. Afirma que “IMASA” e “INSTAMASA” cuentan con una semejanza gráfica-gramatical y que en marcas dirigidas al público en general, que son de consumo masivo, predomina el elemento denominativo porque su elemento figurativo podría estar representando únicamente una marca más de su titular.

Agrega que los signos cotejados son casi idénticos a nivel fonético, por cuanto su composición gramatical es muy semejante, ello genera que su pronunciación sea casi idéntica ya que difieren en una única sílaba, que no es la sílaba tónica: **INS-TA-MA-SA** e **I-MA-SA**, siendo que la propuesta se encuentra comprendida en su totalidad en las inscritas.

Respecto del elemento conceptual, indica que debe tenerse en cuenta que ambas son evocativas de productos farináceos, harinas, cereales, masa; con lo cual, al existir varios registros semejantes, la capacidad diferenciadora de la marca solicitada se ve comprometida. En este sentido, al comparar los productos o servicios a que se refieren, es claro que existe relación entre ellos, toda vez que se trata de harinas, sus derivados y preparaciones. Aunado a que van dirigidos al mismo público y comparten los mismos canales de distribución.

Con fundamento en dichos alegatos, solicita el recurrente que se declare con lugar su recurso


y se rechace la solicitud de registro de la marca  .



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios que con él se protegen.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando afecte algún derecho de terceros, configurándose tal

prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

De este modo, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con lo que se evita provocar alguna confusión, protegiendo así no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Una vez examinado el elemento denominativo de los signos contrapuestos: ,

,  e *INSTAMASA*, se advierte que no existe una gran diferencia que las haga fácilmente distinguibles, ya que esa diferencia consiste únicamente en que la propuesta inicia con la vocal “*I*” y las inscritas con el vocablo “*INSTA*”. Sin embargo, ambas terminan con la misma palabra: MASA, que es su elemento predominante. Esto es, difieren solamente en cuatro letras que no marcan una divergencia tal que permita su diferenciación a nivel fonético e ideológico, toda vez que refieren al mismo concepto.

Concuerda este Tribunal con lo afirmado por la parte recurrente, en el sentido de que la solicitada por Industrias de Maíz S. A, se encuentra totalmente contenida en las marcas inscritas a favor de su representada Instamasa, S. A.

Asimismo, a pesar de que el elemento figurativo es muy disímil, éste lejos de hacer esa diferencia consolida aún más la idea de los productos que ambas protegen, toda vez que el diseño del propuesto contiene la figura de una mazorca, que refiere a un concepto muy definido de las harinas y preparaciones a base de cereales, pan, snacks y tortillas, que son el

objeto de protección de todas las marcas confrontadas y por ello no es posible su coexistencia registral, dado que ésta puede generar confusión en el consumidor, así como un riesgo de asociación empresarial.


De este modo, advierte este Órgano de Alzada un quebranto a lo establecido en la normativa marcaria citada y en razón de ello deben admitirse los agravios esgrimidos por la representación de la empresa oponente.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de **INSTAMASA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:40 horas del 2 de junio de 2017, la cual se revoca.

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 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de **INSTAMASA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:28:40 horas del 2 de junio de 2017, la que en este acto **SE REVOCA** para que se admita su oposición y en consecuencia se deniegue el registro

del signo  solicitado por **INDUSTRIAS DE MAÍZ SOCIEDAD**

ANÓNIMA. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora