
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0008-TRA-PI

**SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“ROCKY MOUNTAIN”**

DOUMAK INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-4361)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0298-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y ocho minutos del doce de junio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de la empresa **DOUMAK INC.**, sociedad organizada y existente según las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 2201 Touhy Ave., Elk Grove Village, IL 60007, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:12:18 horas del 21 de noviembre del 2019.

Redacta la juez Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **DOUMAK INC.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **ROCKY MOUNTAIN**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Malvaviscos”. A lo anterior, el

Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:12:18 horas del 21 de noviembre del 2019, rechazó la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos. Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **DOUMAK INC**, apeló la resolución indicada, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios lo siguiente: Que el análisis de la solicitud de registro de la marca **ROCKY MOUNTAIN** en clase 30 es inadecuado e incorrecto, pues no se cumplió con el precepto de que las marcas deben ser analizadas como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde van dirigidas y los productos que protege, pues se obvió las diferencias entre los distintivos y los productos que cada marca protege. Que existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten la coexistencia registral, además de que la marca base del rechazo protege una serie de productos, con dos características de importancia, sean el incluir el término chocolate dentro de la marca, los productos que protege este distintivo son de chocolate, están relacionados con chocolate o contienen chocolate, además de no incluir dentro de la lista de productos “malvaviscos”, por lo que los consumidores no se van a confundir entre los distintivos en cuestión. Son diferentes productos en mercados totalmente distintos. Por último, solicita que el Tribunal revoque la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y ordene la continuación de la inscripción del signo distintivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 10 de junio del 2029,



la marca de fábrica y servicios **ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY**, con registro 280052, a nombre de **ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY**, para proteger y distinguir las siguientes clases internacionales: **Clase 30:** Cacao, caramelo masticable, caramelo, frutas

bañadas en caramelo, chocolate sin azúcar, chocolate con mantequilla de maní, chocolate con almendras, pecanas, nueces, maníes, macadamia y otras nueces, pastelería y confitería, bebidas con base de café, cacao, chocolate o té, trufas, pretzels/galletas saladas, galletas, dulce de azúcar, racimos, corteza, frutas, galletas, pretzels, galletas saladas y tarta de queso bañadas en chocolate, dulce de chocolate, chocolate blanco, chocolate belga, chocolate negro, manzanas confitadas; todos los anteriores productos son de chocolate o contienen chocolate. **Clase 32:** Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de fruta, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas carbonatadas; todos los anteriores productos son de chocolate o contienen chocolate y son producidos por o para Rocky Mountain Chocolate Factory; y **Clase 43:** Servicios para proporcionar comida y bebida, servicios de restaurante, cafeterías, cafeterías, servicios de restaurante para llevar; todos los anteriores servicios prestados, por Rocky Mountain Chocolate Factory en relación con productos de chocolate o que contienen chocolate. (folio 10 y 11 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica y servicios a folio 10 del expediente principal.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. 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 ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o 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 ésta 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 **DOUMAK INC.**, toda vez que la marca de fábrica y comercio **ROCKY MOUNTAIN**, 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.

Es así como, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

<i>Signo</i>	ROCKY MOUNTAIN	
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada N°280052</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Clase:30</i> <i>Malvaviscos</i>	<i>Clase 30: Cacao, caramelo masticable, caramelo, frutas bañadas en caramelo, chocolate sin azúcar, chocolate con mantequilla de maní, chocolate con almendras, pecanas, nueces, maníes, macadamia y otras nueces, pastelería y confitería, bebidas con base de café, cacao, chocolate o té, trufas, pretzels/galletas saladas, galletas, dulce de azúcar, racimos, corteza, frutas, galletas, pretzels, galletas saladas y tarta de queso bañadas en chocolate, dulce de chocolate, chocolate blanco, chocolate belga, chocolate negro, manzanas confitadas; todos los anteriores productos son de chocolate o contienen chocolate.</i>
<i>Titular</i>	<i>DOUMAK INC.</i>	<i>ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY</i>

Por lo antes citado vemos como desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca solicitada “**ROCKY MOUNTAIN**”, y la inscrita, , existe una identidad denominativa, y aunque la inscrita es mixta coinciden en el término central “**ROCKY MOUNTAIN**”, este último resulta ser preponderante en el signo inscrito, y será lo primero que perciba y quede grabado en la memoria del consumidor. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, quien diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

También se debe valorar el aspecto fonético e ideológico, así como los productos a proteger y el sector comercial al que van dirigidos, así las cosas, desde el punto de vista fonético, la fuerza que generan las palabras **ROCKY MOUNTAIN** hace que su pronunciación suene y se perciba de manera idéntica, en el elemento preponderante y distintivo **ROCKY MOUNTAIN**, no existe la distintividad necesaria con respecto a la marca inscrita, pues ambas se vocalizan y escuchan igual, salvo las palabras de la inscrita CHOCOLATE FACTORY; siendo que al ser una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, se pronuncian casi igual; máxime que la marca solicitada se encuentra contenida en la registrada; así al pronunciar ambas palabras, se escuchan exactamente iguales, por lo que se llega a la conclusión que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es casi el mismo. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo imperfecto del mismo, **ROCKY MOUNTAIN**, presentando por ello una identidad no solo a nivel gráfico sino también fonético.

Es importante mencionar que según la doctrina, “... Rectamente entendida, la pauta del

acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta diría este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público...” (Fernández Novoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**). Dicho de otra manera, el vocablo dominante es aquél que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, y que viene a ser precisamente el que tiene mayor fuerza distintiva, en el presente caso el vocablo “**ROCKY MOUNTAIN**” en ambas marcas, solicitada como inscrita.

Ideológicamente, el elemento preponderante del signo registrado posee significado definido, pues las palabras **ROCKY MOUNTAIN** traducidas del inglés al español equivale a **MONTAÑA ROCALLOSA O MONTAÑA ROCOSA** (<https://www.google.com/search?q=traductor&rlz=1C1CHBFesCR868CR868&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l5.1770j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>), que podría referirse al sistema de cordilleras montañosas situado en el sector occidental de Norteamérica.

En lo que respecta a los productos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, 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 procediendo al análisis de los productos a los que se refieren ambas marcas, solo nos avocaremos a la clase 30 (solicitada), donde estos productos pueden ser asociados, por su coincidencia en los canales de distribución y comercio, ya que estamos tratando específicamente con “**Malvaviscos**” (solicitada) también conocidos como masmelo, nube, esponjita, o bombón, y se trata de una golosina, confitura o dulce con matriz de consistencia elástica; mientras que entre los productos de la inscrita se encuentran: “*Cacao, caramelo*”

masticable, caramelo, frutas bañadas en caramelo, chocolate sin azúcar, chocolate con mantequilla de maní, chocolate con almendras, pecanas, nueces, maníes, macadamia y otras nueces, pastelería y confitería, bebidas con base de café, cacao, chocolate o té, trufas, pretzels/galletas saladas, galletas, dulce de azúcar, racimos, corteza, frutas, galletas, pretzels, galletas saladas y tarta de queso bañadas en chocolate, dulce de chocolate, chocolate blanco, chocolate belga, chocolate negro, manzanas confitadas; todos los anteriores productos son de chocolate o contienen chocolate.”, pertenecientes a la misma clase 30 internacional.

Las golosinas se pueden encontrar en una gigantesca variedad de opciones. Si bien uno de los elementos más populares a la hora de pensar en golosinas son los caramelos, también en esa multiplicidad de productos de confitería, entran en este grupo todo tipo de chocolates y bombones, alfajores, chicles, mazapán, gelatinas y obviamente los **malvaviscos**, así como muchas otras más; y entre éstas pueden encontrarse en varios sabores tales como chocolate, crema, frutas diversas, almendras, menta y dulce de leche; recubiertos, rellenos, combinados, etc., por lo que el agravio de que los productos de la inscrita únicamente son de chocolate, están relacionados con chocolate o contienen chocolate, no es correcto, pues aunque la lista no incluya los “malvaviscos”, estos son golosinas y confituras, donde los consumidores podrían confundir los distintivos en cuestión, pues resulta claro que la coincidencia de ambas se trata por la confitería, y los establecimientos donde se hacen y venden los dulces, confituras, golosinas, bombones, y por ende malvaviscos, que no es más que otro tipo de golosina a base de azúcar; señalando por último que hoy día es muy común incluso ver la presentación de malvaviscos recubiertos de chocolate.

Así las cosas, en esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética aún más, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una correspondencia de identidad, similitud

y relación entre los productos que pretenden protegerse con la marca solicitada y los amparados por la ya inscrita.

Desde la visión del producto a distinguir y proteger, resulta muy similar y se encuentran directamente relacionados, pudiendo generar confusión en los adquirentes de estos productos, toda vez que son adquiridos por una generalidad de uso masivo, que por estar dentro del campo de la alimentación y específicamente de la confitería, son comercializables a través de canales de venta comunes. No comparte este Tribunal, los agravios dados por el apelante ya que como se dijo guardan similitud gráfica, fonética e ideológica en grado de confusión para el consumidor, y asimismo, los productos se encuentran directamente relacionados.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso 58-IP-2015, Quito, del 9 de setiembre del 2015, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 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”

Por todo lo anterior, existe el riesgo de confusión, asociación y distribución, por la relación de los productos a proteger, hecho que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser productos relacionados, es por ello que el signo propuesto no goza de la distintividad necesaria que requiere para constituirse en un derecho marcario, siendo precisamente lo que la Administración Registral debe evitar en defensa del signo inscrito; razón por la que son rechazados los argumentos del apelante.

Recapitulando, debe recordarse que la finalidad de una marca es lograr individualizar los productos o servicios que distingue, evitando que pueda provocar alguna confusión con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios, con ello se protege no sólo al consumidor en su derecho a ejercer libremente su elección de consumo, sino también al empresario titular que ha registrado sus signos marcarios.

Por todo lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por provocar riesgo de confusión al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, porque los signos son similares y los productos a proteger son de la misma naturaleza incluso mantienen los mismos canales de distribución y comercialización. Siendo procedente confirmar la resolución de las 15:12:18 horas del 21 de noviembre del 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DOUMAK INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:12:18 horas del 21 de noviembre del 2019, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo decidido 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 dejará 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

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33