
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0183-TRA-PI

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

DOUMAK INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-9486)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0310-2021

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas
veintisiete minutos del dos de julio de dos mil veintiuno.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELA ARIAS CHACÓN**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número: 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DOUMAK INC.**, organizada bajo las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 2201 Touhy Ave., Elk Grove Village, IL 60007 Estados Unidos de América, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:31:11 horas del 15 de febrero del 2021.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARIANELA ARIAS CHACÓN**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**ROCKY MOUNTAIN**”, para proteger y distinguir: malvaviscos, en clase 30.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 09:31:11 horas del 15 de

febrero del 2021, rechazó la marca solicitada ya que consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante ley de marcas, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con las marcas registradas **ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY** y  e identidad de productos que distinguen.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARIANELA ARIAS CHACÓN**, apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Indica que los productos identificados con esta marca, **ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY**, se comercializan en establecimientos que se identifican con el mismo nombre. Estos productos y confitería de chocolate solo se venden en estos establecimientos. No se venden en supermercados, como se venden los malvaviscos identificados con la marca solicitada **ROCKY MOUNTAIN**.

Que los productos de cada una de las marcas en cuestión tienen distintos canales de comercialización, los cuales son totalmente distintos entre sí. Es imposible que los consumidores se confundan en adquirir malvaviscos en cadenas de supermercados, con productos de chocolate que se adquieren en tiendas especializadas con el mismo nombre de la marca.

Que el Registro ha hecho un análisis rápido del distintivo que su representada desea inscribir, sin tomar en cuenta los elementos característicos del mismo y las diferencias existentes con respecto a los productos entre los signos en cuestión, lo cual provoca que la similitud y confusión alegada por el Registro no exista. En resumen, alega que los productos son distintos y son comercializados de forma diferente.

Que gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia ya que a la vista las marcas no se confunden entre sí, los sonidos

son diferentes y las ideas que se producen al ver estas marcas tampoco permiten ni crean confusión.

Indica que, aun y cuando los acuerdos de coexistencia no son aceptados por las autoridades costarricenses, estos documentos son importantes pues demuestran que las marcas pueden coexistir sin la posibilidad de confusión.

Solicita revocar la resolución apelada y ordenar la continuación de los trámites de inscripción del distintivo ROCKY MOUNTAIN en clase 30.

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 Intelectual, se encuentran inscritas las marcas:

 “” bajo el número de registro 280052 propiedad de ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY, inscrita el 10 de junio de 2019, con fecha de vencimiento el 10 de junio de 2029, para distinguir: **en 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; **en 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 **en 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.

“ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY” bajo el número de registro 280582 propiedad de ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY, inscrita el 4 de julio de 2019, con fecha de vencimiento el 4 de julio de 2029, para distinguir: en **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; en **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 en **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.

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. COTEJO DE LOS SIGNOS. En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas 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, según se desarrollará:

El artículo 8° de la citada Ley, 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.* (lo resaltado no es del original)

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta también algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto,

tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma los incisos d), e) y f) de este artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a su vez indican:

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o ...

Expuesto lo anterior, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen, que, para el caso de las inscritas, se va a citar únicamente los de la clase 30 que para ambas marcas son exactamente los mismos productos.

SIGNO SOLICITADO

ROCKY MOUNTAIN

Malvaviscos

MARCAS REGISTRADAS

ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY y



En clases 30, que protegen: 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.

Este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo solicitado: **ROCKY MOUNTAIN**, y las marcas registradas: **ROCKY MOUNTAIN**

CHOCOLATE FACTORY y



, existe semejanza, ya que del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo el término **ROCKY MOUNTAIN**, con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, ya que se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y dichas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo al aclarar que los elementos gráficos y denominativos

como son: chocolate factory y la forma geométrica de una de las inscritas, son de uso común en la usanza comercial de los productos y servicios que distinguen, como los chocolates y confitería.

El término **ROCKY MOUNTAIN** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para los productos que distingue en clase 30. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con las marcas prioritarias.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos 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.

Desde el punto de vista *fonético*, la pronunciación del conjunto marcario es similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma semejante. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes **ROCKY MOUNTAIN** es idéntica, y es precisamente en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud, ya el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico las marcas evocan la misma idea ya que los términos **ROCKY MOUNTAIN** traducidos del inglés al español equivalen 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 la similitud de los productos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, en su inciso e) reza: “...*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, avocándonos únicamente a la clase 30 solicitada, en forma indiscutible los productos pueden ser asociados, ya que coinciden en los canales de distribución y comercio. Obsérvese que se está tratando con un producto específico como es el “**Malvavisco**” también conocido 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 las inscritas 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 estas 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 ambos es porque se trata de 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.

En relación con el agravio referente al uso de los signos que constan en la publicidad registral, no existe prueba alguna que demuestre que los productos de los signos registrados se vendan únicamente en tiendas especializadas, las imágenes aportadas por el apelante no cuentan con los requisitos de certificación, además, no se puede establecer específicamente que se refiera a tiendas ubicadas en el territorio nacional; lo anterior, por el principio de territorialidad.

Por lo tanto, 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.

En caso de 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.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y en cuanto a los productos que distinguen, por lo

que, no es posible su coexistencia registral. Los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas.

Por todo lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, 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 a las 09:31:11 horas del 15 de febrero del 2021.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la Licenciada **MARIANELA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DOUMAK INC.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:31:11 horas del 15 de febrero del 2021, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Soto Arias

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