

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0140-TRA-PI**



Solicitud de inscripción de la marca “  ”

**SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2017-9779)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 0404-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del once de julio de dos mil dieciocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **licenciada María Gabriela Arroyo Vargas**, mayor, abogada, casada una vez, con cédula 1-933-536, vecina de San José, en condición de apoderada especial de la empresa **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme con las leyes de Panamá, con domicilio en Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo Díaz, edificio Bonlac, Distrito de San Miguelito, ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:53 horas del 9 de febrero de 2018.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de octubre de 2017, la licenciada **Arroyo Vargas**, en la representación indicada, solicitó la

*Shake*

inscripción de la marca de fábrica y comercio “ *Shake* ”, la cual traduce al español como “agítalo”, para proteger y distinguir: “*batidos lácteos, batidos de yogurt, batidos de helados y batidos de ponche*” en clase 29 de la clasificación internacional. Posteriormente, mediante escrito presentado el 16 de noviembre de 2017 (folio 16), solicita limitar los productos a: “*batidos lácteos y batidos de yogurt*”

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las 09:57:53 horas del 9 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la solicitud planteada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de



**FABIOLA LISBETH RODRÍGUEZ BUSTELBEN**, la marca “  
con registro **239452**, vigente desde el 27 de octubre de 2014 y hasta el 27 de octubre de 2024,  
para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, confitería, helados*”, en clase 30 de nomenclatura internacional. Y en clase 32 “*aguas minerales y gaseosas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (folio 20)

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad



Industrial denegó la inscripción del signo con fundamento en los incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, ya que al realizar el cotejo con el inscrito



, consideró que desde el punto de vista fonético son iguales. Asimismo, a nivel gráfico se verifica que el término predominante es el denominativo y por ello también resultan denominativamente iguales, por ende poseen más semejanzas que diferencias, ya que sus diseños no aportan por sí mismos algún elemento distintivo que permita individualizarlos en el mercado, dado lo cual, de admitir su registro provocaría riesgo de confusión e incluso de asociación en los consumidores, porque además protegen productos

que aunque se encuentran en clases diferentes, están estrechamente relacionados entre sí.

Por su parte, **la licenciada Arroyo Vargas** manifiesta que su representada ya había presentado ante el Registro otra solicitud de inscripción del signo denominativo “**SHAKE IT**” que fue admitido porque en ese caso se hizo una correcta aplicación del principio de especialidad marcaria, lo cual solicita sea aplicado en este asunto, toda vez que se pretende proteger productos diferentes. Agrega que; en virtud de este principio, el derecho de exclusividad que se otorga con la inscripción es únicamente respecto de los productos o servicios incluidos en la lista de protección y no para todos los de la clase respectiva. Además, hace referencia a la grafía de su signo y afirma que éste es lo suficientemente distintivo en relación con el inscrito porque cuenta con un diseño que permite diferenciarlos. Con fundamento en dichos alegatos, el apelante solicita que se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite del registro propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** Ha sido criterio reiterado de este Tribunal que la normativa marcaria; con mucha claridad, exige la denegatoria de un signo cuando resulte 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 a que se refieren.

Al respecto, en el artículo 8 de la Ley de Marcas se configuran las prohibiciones por motivos extrínsecos, que impiden el registro de signos marcarios; entre otros supuestos, cuando sea *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* (inciso a). Asimismo, cuando dichos productos o servicios sean similares, o *diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad* (inciso b) y; en ambos casos, cuando puedan causar confusión al público consumidor

Así, la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión y se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son **totalmente diferentes**, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** establecido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes** y esto incluye, **que ni siquiera se puedan asociar**.

Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero su objeto de protección debe ser totalmente disímil, sin que exista alguna posibilidad de que sean relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal -dentro de otros- en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la**

**procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles.**

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. **Voto No. 813-2011**)

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir



, respecto de la inscrita



, advierte este Tribunal que sus elementos denominativos son idénticos, ya que ambos consisten en el término “*SHAKE IT*”, siendo que el diseño agregado a la pretendida no le aporta mayor distintividad respecto de la concedida con anterioridad a favor de otro empresario. En razón de lo anterior, el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

En este sentido, advierte este Tribunal que los productos a que cada marca se refiere son de idéntica naturaleza, ya que se trata de una misma línea: bebidas, las cuales van dirigidas al mismo tipo de consumidor y sus canales de distribución son iguales. Los signos cotejados podrían coexistir a nivel registral, pero para productos totalmente disímiles. Sin embargo, en este caso; al estar constituidos por las mismas palabras y los productos estar tan relacionados, el consumidor podría creer que está en presencia de una nueva línea de mercado de la titular del signo previo.

En virtud de ello, no resulta aplicable al caso bajo estudio el principio de especialidad, ya que para ello los productos deberían ser totalmente diferentes, que ni siquiera puedan ser asociados; con el fin de que no exista la mínima posibilidad de confusión sobre su origen o procedencia y por ello no es posible su coexistencia a nivel registral, ya que debe protegerse



siempre el signo inscrito con anterioridad, en este caso [www.shakeitcr.com](http://www.shakeitcr.com), cuyo titular tiene el derecho exclusivo de impedir que su elemento denominativo sea utilizado por un tercero para productos similares.


De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial al aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, resultan ser mayores las similitudes que las diferencias y por ello no es posible acceder al registro solicitado, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso la representación de la empresa **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:53 horas del 9 de febrero de 2018.

**QUINTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR

el recurso de apelación presentado por la **licenciada María Gabriela Arroyo Vargas** en representación de **SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:57:53 horas del 9 de

febrero de 2018, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “  ” que ha solicitado. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Rocío Cervantes Barrantes*

*Guadalupe Ortiz Mora*