

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2020-0005-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “CEREZA MIA
SIMPLY DELICIOUS”

DANIELA BOLAÑOS MURILLO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2019-
8002)

Marcas y otros Signos



VOTO 0427-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diecisiete horas cuarenta y tres minutos del veinticuatro de julio del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Daniela Bolaños Murillo, mayor de edad, soltera, gerente de operaciones, con cédula de identidad 1-1492-0973, vecina de San José, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:49:04 horas del 19 de noviembre del 2019.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La señora Daniela Bolaños Murillo, en su condición personal, solicitó

ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios



, para proteger y distinguir en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal”.*

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:49:04 horas del 19 de noviembre del 2019, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a), b) y d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la marca solicitada para inscripción”.**

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de noviembre del 2019, la señora Bolaños Murillo, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expresó como parte de sus agravios lo siguiente:

1.- El nombre comercial CEREZA MIA tiene marcadas diferencias como la denominación MIA, junto con el slogan “Symple Delicious” además de las cerezas en color blanco, lo que no debería llevar a confusión a los consumidores, es una marca completamente diferente.

2.- A pesar de que se repite la denominación CEREZA, existe diferencia en la marca denominada CEREZA MIA, pudiendo observarse que el logo es diferente

completamente, en colores y slogan, con suficientes características que la diferencian de la marca citada, no llevando a los consumidores a confusión. Por último, solicita se acoja el recurso de apelación y se admita la inscripción de la marca CEREZA MIA Simply Delicious.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial CEREZA PASTELERIA (PASTELERIA CHERRY), registro 090142, inscrita el 9 de febrero de 1995, cuyo titular es PASTELERIA EXCLUSIVA OLINKA, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la venta de repostería y servicios afines” (folio 14 expediente principal).
- 2- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el



nombre comercial registro 200496, inscrita el 27 de abril del 2010, cuyo titular es ROCAVELA S.A., en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a preparar alimentos y bebidas para el consumo de los clientes” (folio 16 expediente principal).

3- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca



de servicios registro 200484, vigente al 27 de abril del 2020, cuyo titular es ROCAVELA S.A., en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de restauración (alimentación), cuyo objetivo es preparar alimentos y bebidas para el consumo de sus clientes” (folio 18 expediente principal).

TERCERO. 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, los certificados de marca de servicios y nombres comerciales a folios 14 al 19 del expediente principal.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO: La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste 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 sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

-
- a) ***Si el signo es 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 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.***
- d) ***Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.***

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

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina ***similitudes*** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el ***riesgo de confusión y asociación*** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del numeral citado

que indica:

“Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

(...) c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

(...) 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;
(...)

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la

confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;" (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces que la marca propuesta y las marcas inscritas del caso en estudio son las siguientes:

Signo		CEREZA PASTELERIA (PASTELERIA CHERRY)		
Estado	Solicitado	Inscrito	Inscrito	Inscrito
Registro	-----	90142	200496	200484
Marca	de Servicios	Nombre Comercial	Nombre Comercial	de Servicios
Protección y Distinción	Los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal	Un establecimiento comercial dedicado a la venta de repostería y servicios afines	Un establecimiento comercial dedicado a preparar alimentos y bebidas para el consumo de los clientes	Servicios de restauración (alimentación), cuyo objetivo es preparar alimentos y bebidas para el consumo de sus clientes
Clase	43	49	49	43

Titular	Daniela Bolaños Murillo	PASTELERIA EXCLUSIVA OLINKA	ROCAVELA S.A.	ROCAVELA S.A.
----------------	--------------------------------	--------------------------------------------	----------------------	----------------------



Ahora bien, en el cotejo a realizar se acredita la marca solicitada y los signos inscritos: **CEREZA PASTELERIA (PASTELERIA CHERRY)** nombre



comercial; y , este último signo inscrito como marca de servicios y como nombre comercial

De la comparación anterior se evidencia que los signos tienen suficientes diferencias, tanto en sus aspectos gráfico, fonético e ideológico. Todos comparten el término **CEREZA**, pero a su vez se componen de elementos que los diferencian que son claramente destacables. En el solicitado, se incluye la palabra **MIA** como pronombre posesivo de la primera persona del singular, lo que agrega distintividad al signo solicitado, así como los elementos secundarios que la integran como son “Simply Delicious” (Simplemente Delicioso). Además, los colores, la disposición del diseño de las cerezas, la grafía en general hace que se distinga y diferencie de los signos inscritos.

Respecto a las inscritas, una es denominativa en su totalidad: **CEREZA**



PASTELERIA (PASTELERIA CHERRY), y las otras mixtas

Visto el conjunto de los elementos que las integran, éstos las individualizan y le

otorgan a cada una la distintividad requerida para una diferenciación adecuada por parte del consumidor, quién no se verá confundido dadas las características propias de los signos, de las cuales destacan, igualmente que la solicitada, los colores, la grafía, las palabras que se incorporan y la disposición de sus elementos.

De lo anterior se puede inferir que, desde el punto de **vista gráfico o visual**, existe diferencia, por lo que el agravio del recurrente en lo que se refiere a la fuerza de los colores, el slogan y la disposición de las cerezas, es totalmente correcto, ya que esto le abona la suficiente distintividad para evitar la confusión en el consumidor. Razón por la que, se admite el agravio expuesto por el apelante.

En cuanto al cotejo **fonético o auditivo**, debe aplicarse la misma premisa que en el análisis anterior, siendo claro que, la pronunciación del elemento denominativo de la marca pretendida “**CEREZA MIA Simply Delicious**” y las inscritas **CEREZA**



PASTELERIA (PASTELERIA CHERRY) y no coinciden fuertemente en sus términos, la única coincidencia es la palabra CEREZA, que como fue analizado no es la única, ni preponderante en el conjunto del signo, por lo que no existe coincidencia en su pronunciación y sonoridad que pudiera generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial.

Ideológica o conceptualmente, no hay identidad en los signos, toda vez que las palabras: **CEREZA MIA, CEREZA PASTELERIA (PASTELERIA CHERRY)** y



, en su conjunto tienen claramente diferentes significados.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, se acogen los agravios expuestos por el apelante, ya que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; no existe riesgo de confusión en el consumidor, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualiza.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, se acoge el recurso de apelación presentado por la señora Daniela Bolaños Murillo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:49:04 horas del 19 de noviembre del 2019, la cual ha de revocarse, para que se continúe con la inscripción de la marca de servicios



en clase 43 de la Nomenclatura Internacional para proteger: *“Los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal”.*

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteada la señora Daniela Bolaños Murillo, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:49:04 horas del 19 de noviembre del 2019, la que en este acto se revoca, para que se continúe con la



inscripción de la marca de servicios en clase 43 de la Nomenclatura Internacional para proteger: *“Los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal”*, si otro motivo diferente al analizado no lo impida. 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 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

nub/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