
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0340-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO  EUROPASTRY

EUROPASTRY S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1189)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0465-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cuarenta y nueve minutos del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el abogado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa **EUROPASTRY S.A.**, constituida bajo las leyes del Reino de España, con domicilio en Plaza Xavier Cugat, 2 Edif. C-4° 08190 San Cugat del Valles, Barcelona, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:39 horas del 7 de mayo de 2019.

Redacta la jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 12 de febrero de 2019 el apoderado de la empresa ahora apelante presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

 **EUROPASTRY**

para distinguir, según limitación realizada el 1 de abril de 2019, productos y congelados

de panadería, pastas alimenticias, harinas a base de cereales, galletas, pan, productos de pastelería y confitería, levadura, polvos de hornear, todos relacionados para productos de pastelería, en clase 30.

El Registro de la Propiedad Industrial denegó lo solicitado por derechos de tercero, según el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de Europastry S.A. apeló, y expuso como agravios lo siguiente:

- El signo solicitado debe registrarse de acuerdo con el artículo 6 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.
- El término EURO es genérico y el resto de los signos crea diferencia, debiéndose aplicar una visión de conjunto de los signos bajo cotejo.
- Los productos son diferentes, por lo que debe prevalecer el principio de especialidad marcaria.
- El signo solicitado como marca se encuentra inscrito en otros países, por lo que se comprueba su registrabilidad.
- El signo solicitado ya se usa como marca en el mercado costarricense.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por no contener la resolución apelada un elenco de hechos probados y no probados, este Tribunal indica como hecho probado de importancia para lo resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio **EUROPAN**, registro 154825, a nombre de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A., vigente hasta el 16 de noviembre de 2025, para distinguir panadería y repostería en clase 30. Asimismo, no se encuentran hechos no probados de importancia para lo resuelto.

TERCERO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Por no ser probanzas que vengán a dar elementos utilizables en el cotejo entre el signo solicitado y la marca registrada, este Tribunal no admite ni toma en cuenta la documentación aportada por la empresa apelante a folios 31 a 33 del expediente principal.

CUARTO. 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. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) si el signo es similar a una marca registrada que distingue los mismos productos, siendo que su uso pueda derivar en una confusión en el consumidor respecto del origen empresarial.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas 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. 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.
- 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.

Respecto de los agravios planteados por el apelante, ha de indicarse que lo que se cita como artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en realidad corresponde al artículo 6 *quinquies*, que regula los registros del tipo “*tal cual es*”, dando la posibilidad de que una marca regularmente inscrita en el país de origen sea protegida según dicho registro en los demás países de la Unión de París. Sin embargo, a nivel procedimental, para aceptar un registro tal cual es, al menos debe de certificarse (con las formalidades que exige la normativa nacional) el registro en el país de origen, que para este caso es España. Pero, más allá de ello, tenemos que el propio Convenio de París en el aparte B.- del artículo 6 *quinquies* niega el valor absoluto de este tipo de solicitudes, al indicar que el registro puede ser rehusado cuando afecte un derecho de tercero, según se discute en el caso bajo estudio (en dicho sentido ver a **Leonardo Villavicencio Cedeño, Registro de marca tal cual es en Costa Rica, en Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial, Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico – Oficina Española de Patentes y Marcas, N° 4, 1^{er} semestre 2009, páginas 14 a 17).**

Sobre la supuesta naturaleza genérica del elemento compositivo EURO, el hecho de que una palabra sea de uso común no implica genericidad por sí, ya que en la sistemática marcaría esta característica debe analizarse de acuerdo al listado de productos y/o servicios, y respecto de los productos tanto solicitados como inscritos EURO no resulta ser una forma usual o corriente de designarlos ni en el lenguaje corriente ni en la usanza comercial de Costa Rica.

Atendiendo al agravio que indica que ha de aplicarse el principio de especialidad por la diferencia de productos, más bien tenemos que los productos de la marca registrada se encuentran plenamente contenidos en el listado solicitado, y el resto de dicho listado está compuesto por otros productos relacionados por su naturaleza de ser alimentos, por lo tanto el agravio ha de ser rechazado.

Acerca del registro del signo ahora pedido en Colombia y Guatemala, tenemos que este Tribunal ha de aplicar el principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, por lo que dicha actividad no es abonable para lograr una inscripción en Costa Rica. Sobre este principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras.

(Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.)

El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e

intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado).

(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1^{era} edición, Civitas, Madrid, p. 74.)

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”.”

(Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin.")

(Yelena Simonyuk, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en

<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=dltr>, traducción libre.)

De lo expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro extranjero como una causal para inscribir en Costa Rica. La inscripción fue dictada por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial.

Y sobre el hecho de que la marca ya se encuentre en uso en Costa Rica no es un aspecto que permita acordar un registro que colisiona con un derecho previo de tercero. Recordemos que, de acuerdo con el párrafo final del artículo 4 de la Ley de Marcas, el uso sin registrarla es un aspecto facultativo de quien la aprovecha, más no compele obligatoriamente al otorgamiento de la inscripción por parte de la Administración Registral.

Así, tenemos que tanto el signo solicitado, EUROPASTRY, y la marca registrada, EUROSPAN, comparten sus primeras 6 letras en idéntica posición, lo cual los hace semejantes a nivel gráfico, sin que el diseño de ramillete de hojas aporte una diferencia sustancial entre ellos. Esa coincidencia apuntada respecto de las letras también hace que sonoramente sean muy parecidas, lo que las hace similares también en el aspecto fonético.

A nivel ideológico ambos despiertan en la mente del consumidor las mismas ideas, sean las de panificación y Europa, por lo que en dicho nivel más bien encontramos identidad.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que haya confusión en el consumidor respecto de los signos cotejados, lo pertinente es denegar los agravios formulados por el apelante, y declarar sin lugar el recurso de

apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA** en su condición de apoderado especial de la empresa **EUROPASTRY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:39 horas del 7 de mayo de 2019, la cual se confirma. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33