

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0197-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: (SOUR JACKS SOFT &

)

CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY!

THE PROMOTION MOTION COMPANIES, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5033)

Marcas y otros Signos

VOTO 0477-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de agosto del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PROMOTION MOTION COMPANIES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 25 Commerce Drive, Allendale, New Jersey 07401, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:55:19 horas del 19 de marzo del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo del 2017, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, actuando como gestora de negocios de

la empresa **THE PROMOTION MOTION COMPANIES, INC.**, solicitó la inscripción del signo “**SOUR JACKS SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY**” como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, “caramelos”, en clase 30 de la nomenclatura internacional

SEGUNDO. Que al ser las 10:27:13 horas del 16 de enero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, dicta auto de prevención de fondo de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo que, entre otras cosas, indica a la representación de la empresa solicitante, en lo que interesa, que:

“En este Registro se encuentra la marca:

JACK`S WAVES, bajo el registro número 263032, [...] **JACK`S GO!**, bajo



el número de registro 267218, [...] **JACK`S**, bajo el registro número 53674 [...] **JACKS CHOCOSAS**, bajo el número de registro 218484, [...] **JACK`S MELOSAS**, bajo el número de registro 220442, [...] **JACK`S BARRITAS**, bajo el número de registro 170039, [...].

[...]

Se determina que existe suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor al ser ambos signos similares ya que comparten la denominación distintiva JACKS y busca proteger productos de la misma clase 30, por lo que ambos van destinados al mismo tipo de consumidor.

[...] resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literal a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al efecto se conceden treinta días a partir de la notificación correspondiente, para que se conteste. [...]”.

TERCERO. Mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial, el 1 de marzo del 2018, la representación de la empresa solicitante contesta el auto de prevención referido, manifestando en lo que interesa que, desea se limite la lista de productos a proteger de la siguiente manera: Caramelos **ácidos**.

CUARTO. Mediante resolución final dictada a las 13:55:19 horas del 19 de marzo del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “**Rechazar la marca solicitada para inscripción**”, por cuanto el signo es inadmisibles por razones extrínsecas, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PROMOTION MOTION COMPANIES, INC.**, interpuso el 10 de abril del 2018, recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución antes referida, y mediante resolución de las 13:47:48 horas del 16 de abril del 2018, dispuso no admitir el recurso de revocatoria y el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.

SEXTO. Que 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.


Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING INC.**, los siguientes signos:

La marca de fábrica y comercio “**JACK`S WAVES**”, registro **263032**, inscrita el 27 de junio del 2017, vigente hasta el 27 de junio del 2027, para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, “Productos de harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería” (ver folio 42 del expediente principal).

La marca de fábrica y comercio **JACK`S**  , registro **267218**, inscrita el 23 de noviembre del 2017, vigente hasta el 23 de noviembre del 2027, para proteger y distinguir en clase 30 internacional de la nomenclatura internacional, “productos de harinas y preparaciones a base de cereales, pan productos de pastelería y confitería”. (folio 43 vuelto del expediente principal).



La marca de fábrica  registro **53674**, inscrita el 10 de marzo de 1978, vigente hasta el 10 de marzo del 2028, para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura

internacional, “golosinas, bocadillos, bombones y confites, bocadillos y preparaciones a base de cereales dulces o salados, pan, pasteles y bizcochos dulces o salados, levaduras y polvos para hornear, mostaza sola o mezclada, especias solas o mezcladas, vinagres y salsas, café, té y cacao lista para preparar y servir, gelatina y postres de gelatina a base de sustancias naturales o artificiales, galletas de toda clase”- (folios 44 a 45 del expediente principal).

La marca de fábrica y comercio “**JACK`S CHOCOSAS**”, registro **218484**, inscrita el 11 de mayo del 2012, vigente hasta el 11 de mayo de 2022, para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, “preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo”. (folio 46 vuelto del expediente principal).

La marca de fábrica y comercio “**JACK`S MELOSAS**”, registro **218539** inscrita el 11 de mayo del 2012, vigente hasta el 11 de mayo de 2022, para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, “preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo”. (folio 47 vuelto del expediente principal).

La marca de fábrica y comercio “**JACK`S COCOSAS**”, registro **220442** inscrita el 13 de agosto de 2012, vigente hasta el 13 de agosto del 2022, para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, “cereales, preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo”. (folio 48 vuelto del expediente principal).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa **HOBOKEN SERVICES, INC.**, la marca de fábrica “**JACK`S Barritas**”, registro **170039** inscrita el 29 de agosto del 2007, vigente hasta el 29 de agosto del 2017, para proteger y distinguir

en clase 30 de la nomenclatura internacional, café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo”. (folio 49 vuelto del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANDO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, la representación de la empresa **THE PROMOTION MOTION COMPANIES, INC.**, solicitó la marca de fábrica y comercio **“SOUR JACKS SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY”**, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “caramelos”.

En virtud de lo pedido, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:27:24 horas del 16 de enero del 2018, advierte a la parte, que el signo solicitado podría causar engaño al consumidor sobre las características de los productos brindados, ya que contiene la denominación **“ácido”**, imprimiendo en la mente del consumidor que los productos a proteger son caramelos ácidos, por lo que resulta irregistrable por transgredir el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Asimismo, determina la existencia de las marcas inscritas **JACK`S WAVES**, registro número

263032, **JACK`S GO!**, bajo  registro 267218, **JACK`S**,  registro número 53674, **JACKS CHOCOSAS**, registro 218484, **JACK`S MELOSAS**, registro

220442, **JACK`S BARRITAS**, registro 170039, indicando que existe la suficiente posibilidad de que se cause confusión al público consumidor al ser los signos similares, ya que comparten la denominación distintiva **JACK`S** y protegen productos de la misma clase 30, lo que van destinados al mismo tipo consumidor. No siendo susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, transgrede el artículo 8 literal a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la parte interesada, contestó el auto de prevención (folios 17 al 25 del expediente principal), en el que indica que limita la lista de productos a proteger de la siguiente manera: “caramelos ácidos”, no queda duda al consumidor que los caramelos que se pretenden proteger en efecto son ácidos.

Señala que, si bien las marcas objeto de examen comparten un vocablo, cuentan con otros elementos que las diferencian entre sí. Refiere a jurisprudencia, argumentando en porqué desaplican dichos criterios respecto a la solicitud presentada.

El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, establece que los signos cotejados comparten el elemento **JACK`S/JACK`S**, por lo tanto, poseen similitud gráfica, fonética e ideológica, los demás componentes que acompañan la marca propuestas, **SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY!**, son términos que describen el producto. Entre los signos el elemento predominante es el denominativo, ya que el consumidor llama las cosas por su nombre, y no por la figura o diseño que lo acompañe. Acepta la limitación presentada en el escrito de contestación, por lo que los productos a proteger son **caramelos ácidos**, con lo que se elimina el elemento engañoso del signo. Siendo, que las marcas inscritas protegen confitería y el signo

solicitado protege caramelos ácidos, lo cual hace que el riesgo de confusión en el consumidor sea muy alto.

Finalmente, rechaza la solicitud de inscripción de la marca **SOUR JACKS SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY! (diseño)**, por existir un inminente riesgo de confusión al coexistir ambos signos en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. La marca propuesta transgrede el artículo octavo inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante apela argumentando, **1.-** Que se realizó una limitación de producto con el fin de establecer mayores diferencias entre los signos. **2.-** Que la empresa que representa es una de las confiterías más grandes del mundo, especialmente gomitas de diferentes sabores, formas y texturas. **3.-** Que la empresa de las marcas inscritas se dedica a la comercialización de productos tipo snack y no se dedica a la confitería. **4.-** Que aun y cuando se clasifiquen en la misma clase, los productos son distintos y no hay riesgo de confusión del consumidor. **5.-** Que el Registro hace un análisis rápido sin considerar las características de la marca solicitada, una marca se analiza como un todo, incluyendo los segmentos de mercado a donde van dirigidas y los productos que protege. **6.-** Que en cuanto a los productos indica la apelante está ante productos que, aunque son alimentos, cada uno tiene un fin diferente y consumidores distintos, y cada uno tiene su segmento de mercado, por lo que la posibilidad de confusión es imposible. **7.** Que ambos distintivos pueden coexistir pacíficamente ya que tienen suficientes diferencias entre ellos que lo permiten.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose 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 estos despierten, 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 ello 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 los mismos. 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. En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: al público consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, el signo marcario propuesto “**SOUR JACKS SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY**”, por la empresa **THE PROMOTION MOTION COMPANIES, INC**, con relación a las marcas de fábrica y comercio inscritas



“**JACK`S WAVES**”, registro **263032**, registro **53674**, **JACKS CHOCOSAS**, registro **218484**, **JACK`S MELOSAS**, registro **220442**, en clase 30 de la nomenclatura


internacional, propiedad de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDIGN INC.**, y la marca de fábrica “**JACK`S Barritas**”, registro **170039**, en clase 30, propiedad de la empresa **HOBOKEN SERVICES, INC.**, tiene en común el componente “**JACK`S**” de las marcas inscritas, donde los demás elementos que la conforman **SOUR SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY**, que traducido al español por la propia solicitante, significa ÀCIDO SUAVE & GOMOSO, BOCA-FRUNCIDA CARAMELO!, que como puede apreciarse refieren a características que posee el producto, que es caramelo ácido, siendo, que desde la óptica global integral el elemento distintivo es **JACK`S**, que resulta preponderante en las marcas inscritas.


En conclusión, deben cotejarse el término “**JACK`S**”, que constituye la parte preponderante del signo solicitado y que como se indicó se encuentra contenido en las marcas inscritas, resultado de lo cual es evidente la identidad de la partícula principal del término propuesto, tanto a nivel gráfico y fonético, y será ésta la que recordará con mayor facilidad el consumidor.

En el contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la palabra “**JACKS**” evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que, este las relacionará de manera directa con los productos que comercializan las empresas titulares de los registros inscritos. Situación, que puede inducir al consumidor a creer que la marca que se pretende registrar constituye una variación de la marca inscrita, confundiéndose sobre el origen empresarial, o que existe vinculación organizativa entre los titulares, produciéndose en el consumidor un riesgo de asociación, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza del cotejo de los signos,

sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. En el presente caso, la marca solicitada “**SOUR JACKS SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY**”, es para proteger y distinguir, “caramelos ácidos”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, las marca inscritas, “**JACK`S WAVES**”, registro **263032**, protege, “productos de harinas y preparaciones a base de

cereales, pan, productos de pastelería y **confitería**”, **JACK`S**  , registro **267218**, protege, “productos de harinas y preparaciones a base de cereales, pan productos de pastelería y

 registro **53674**, protege, “**golosinas**, bocadillos, bombones y **confites**, bocadillos y preparaciones a base de cereales dulces o salados, pan, pasteles y bizcochos dulces o salados, levaduras y polvos para hornear, mostaza sola o mezclada, especias solas o mezcladas, vinagres y salsas, café, té y cacao lista para preparar y servir, gelatina y postres de gelatina a base de sustancias naturales o artificiales, galletas de toda clase”, “**JACK`S CHOCOSAS**”, registro **218484**, protege, “preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de **confitería**, y galletas de todo tipo”, “**JACK`S MELOSAS**”, registro **218539**, protege, “preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de **confitería**, y galletas de todo tipo”, “**JACK`S COCOSAS**”, registro **220442**, protege, “cereales, preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de **confitería**, y galletas de todo tipo”, “**JACK`S Barritas**”, registro **170039**, protege, “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y **confitería**, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, existe conexidad

competitiva, por tratarse de productos de una misma naturaleza y especie (**confitería-golosinas y confites**), por lo que se expenden dentro de los mismos canales de distribución, y puntos de ventas, y cuentan con el mismo tipo de consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir el signo propuesto el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud de lo anterior, este Tribunal estima que el signo propuesto en clase 30 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **THE PROMOTION COMPANIES, INC.**, generaría riesgo de confusión así como asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos, dada la similitud gráfica, fonética e ideológica, en el elemento preponderante “**JACK’S**”, y a la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto a los de los signos inscritos, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación de los artículos 8 incisos a) y b), y párrafo primero e inciso e) del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c), d), e) y f) de su Reglamento.

Lo anterior, en concordancia con la protección establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, [...]”, en este sentido, compete a esta Instancia Administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud de los derechos que ostentan las titulares de los signos inscritos, y los derechos legítimos que de ellos trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado, como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Por su parte, la representación de la empresa **THE PROMOTION MOTION COMPANIES, INC.**, dentro de sus alegatos argumenta que limitó el producto, con el fin de establecer diferencias. Si bien es cierto, la parte apelante, limitó su lista de productos como puede apreciarse a folio 17 del expediente principal, para que en lugar de caramelos sea, “caramelos ácidos”, a pesar que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final, admite dicha limitación, estima este Tribunal que, aún y cuando se haya limitado la lista de productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, no se elimina el riesgo de que el consumidor se confunda, ya que los productos de la marca propuesta “caramelos ácidos”, se encuentran dentro de la misma línea de productos que amparan los signos inscritos, ya que estos últimos, en su lista de productos cuentan con confitería, golosinas y confites, por consiguiente, están dentro de la misma actividad comercial.

Expresa, además, que la empresa de las marcas inscritas se dedica a la comercialización de productos tipo snack y no se dedica a la confitería. Respecto, a este punto, es importante resaltar, que los productos de la marca solicitada están contenidos en las marcas inscritas, ya que son parte de la confitería, golosinas, y confites, que protegen los signos registrados.

Advierte, dentro de sus agravios que hay diferenciación de productos y segmentos, no hay riesgo de confusión del consumidor. Sobre este aspecto, es necesario indicar que, en el presente caso, no se puede hablar de una diferenciación a través del principio de especialidad:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más lejos sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. **(LOBATO, Manuel,**

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

La marca solicitada **SOUR JACKS SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY**, pretende proteger, “caramelos ácidos” en clase 30 de la nomenclatura internacional, las marcas inscritas: **JACK`S WAVES**, protege “productos de harinas y preparaciones a base de cereales,

pan, productos de pastelería y **confitería**”,



protege “productos de harinas y

preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y **confitería**”,



protege “**golosinas**, bocadillos, bombones y confites, biocadillos y preparaciones a base de cereales dulces o salados, pan, pasteles y bizcochos dulces o salados, levaduras y polvos para hornear, mostaza sola o mezclada, especias solas o mezcladas y vinagres y salsas, café, té y cacao lista para preparar y servir gelatina y postres de gelatina a base de sustancias naturales o artificiales, galletas de toda clase”, **JACK`S CHOCOSAS**, protege “preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de **confitería** y galletas de todo tipo”, **JACK`S MELOSAS**, protege “preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería y galletas de todo tipo”, **JACK`S COCOSAS**, protege “cereales, preparación a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastería y de **confitería**, y galletas de todo tipo”, **JACK`S BARRITAS**, protege “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedaneos del café, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y **confitería**, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo”, todas en clase 30 de la noenclatura internacional, siendo, que los productos de la marca propuesta se encuentran contenidos en las

marcas inscritas, dado que éstos dentro de su lista de productos amparan como puede observarse los productos de “**confitería, golosinas y confites**”, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, y puestos de venta, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir el signo solicitado junto con los inscritos el riesgo de confusión u asociación empresarial sería inevitable.

De lo expuesto, y tomando en cuenta la doctrina señalada líneas atrás, en el presente caso no es de aplicación el principio de especialidad, ya que de acuerdo a lo indicado, no podríamos obviar que los productos a proteger por la marca solicitada se encuentran inmersos en la lista de productos de los signos registrados con anterioridad, por ende, no puede este Tribunal acoger la argumentación de la apelación, cuando expone que hay diferenciación de productos y segmentos de mercado, ya que no hay distinción suficiente que permita el registro de la marca solicitada, dado que los productos se encuentran dentro de la misma actividad mercantil a que se dedican los signos registrados.

En relación al agravio que expone la apelante, sobre que la marca debe analizarse como un todo. Este Tribunal considera importante reiterar que, del análisis realizado en el considerando cuarto de esta resolución, se logra determinar de la visión de conjunto, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el elemento distintivo del signo solicitado es “**JACK`S**” el cual está incluido en los signos inscritos, por lo que resultan, gráfica, fonética e ideológicamente semejantes, y los productos resultan de una misma naturaleza, por lo que comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y un mismo consumidor. De ahí, que no puedan coexistir pacíficamente en el mercado.

De acuerdo a los argumentos, citas normativas y doctrina expuestas, considera procedente este Tribunal, declarar **SIN LUGAR**, el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PROMOTION MOTION COMPANIES, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:55:19 horas del 19 de marzo del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SOUR JACKS SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. EN CUANTO AL 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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PROMOTION MOTION COMPANIES, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:55:19 horas del 19 de marzo del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**SOUR JACKS SOFT & CHEWY MOUTH-**

PUCKERING CANDY”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.72.33