

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0196-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio

PROMOTION IN MOTION INC. DBA.

THE PROMOTION COMPANIES INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial

(Expediente de origen 2017-5034)

Marcas y Otros Signos Distintivos



## VOTO 0478-2018

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del dieciséis de agosto del dos mil dieciocho.*

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROMOTION IN MOTION INC. DBA. THE PROMOTION COMPANIES INC.**, constituida y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 25 Commerce Drive, Allendale, New Jersey 07401, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:23:04 horas del 19 de marzo del 2018.

## RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado al ser las 14:23:03 horas del 29 de mayo del 2017, la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada de la compañía **PROMOTION IN MOTION INC. DBA. THE PROMOTION COMPANIES INC.**, solicita el



registro de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 30 internacional “Caramelos”.

**SEGUNDO:** Que al ser las 11:52:05 horas del 1 de marzo del 2018, la representación de **ROMOTION IN MOTION INC. DBA. THE PROMOTION COMPANIES INC.**, limita sus productos de la siguiente manera: “Caramelos ácidos”.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:23:04 horas del 19 de marzo del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción**”.

**CUARTO:** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 9:40:54 horas del 10 de abril del 2018, la licenciada Maríanella Arias Chacón en la representación indicada, presentó Recurso de Revocatoria con Apelación, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

**QUINTO.** A la substanciación del recurso presentado 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Ureña Boza y,**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. 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 inscrita la marca de fábrica y comercio **JACK'S WAVES**, en clase 30 internacional, registro 263032, cuyo titular es PANCOMMERCIAL HOLDING INC., y vigente al 27 de junio del 2027, para proteger y distinguir: *“Productos de harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería”* (v.f. 40 expediente principal).

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



y comercio **GO!**, en clase 30 internacional, registro 267218, cuyo titular es PANCOMMERCIAL HOLDING INC., y vigente al 23 de noviembre del 2027, para proteger y distinguir: *“Productos de harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería”* (v.f. 41 expediente principal).

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



, en clase 30 internacional, registro 53674, cuyo titular es PANCOMMERCIAL HOLDING INC., y vigente al 10 de marzo del 2028, para proteger y distinguir: *“golosinas, bocadillos. Bombones y confites, bocadillos y preparaciones a base de cereales dulces y 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”* (v.f. 42 expediente principal).


- 4- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **JACK'S CHOCOSAS**, en clase 30 internacional, registro 218484, cuyo titular es PANCOMMERCIAL HOLDING INC., y vigente al 11 de mayo del 2022, para proteger y distinguir: *“Preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo”* (v.f. 44 expediente principal).
- 5- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **JACK'S MELOSAS**, en clase 30 internacional, registro 218539, cuyo titular es PANCOMMERCIAL HOLDING INC., y vigente al 11 de mayo del 2022, para proteger y distinguir: *“Preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo”* (v.f. 45 expediente principal).
- 6- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **JACK'S COCOSAS**, en clase 30 internacional, registro 220442, cuyo titular es PANCOMMERCIAL HOLDING INC., y vigente al 13 de agosto del 2022, para proteger y distinguir: *“Cereales, preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo”* (v.f. 46 expediente principal).
- 7- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **JACK'S BARRITAS**, en clase 30 internacional, registro 170039, cuyo titular es HOBOKEN SERVICES, INC, y vigente al 29 de agosto del 2017, para proteger y distinguir: *“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”* (v.f. 47 expediente principal).

---

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad



Industrial, rechazó la inscripción de la marca  , dado que es inminente el riesgo de confusión directa al coexistir signos en el comercio, que afectarían el derecho de elección del consumidor y socavarían el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, además de transgredir el artículo 8 inciso a) y b) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **PROMOTION IN MOTION INC. DBA. THE PROMOTION COMPANIES INC.**, dentro de su escrito de agravios manifestó que su marca identifica gomitas acidas en forma de rodajas de frutas, a diferencia de las compañías Pancomercial Holding Inc. y Hoboken Services Inc. que no comercializan confitería y mucho menos gomitas, y que aunque los productos se clasifican en la misma clase de la nomenclatura internacional, cada uno tiene segmentos de mercado y consumidores diferentes, lo que hace imposible que el consumidor se confunda entre las casas de productos, por lo que solicita revocar la resolución apelada y ordenar la continuación de la inscripción de su marca en clase 30.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

*... 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...*

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

*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:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate...*

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

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “...el *cotejo marcarío* 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 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:

<i>Signo</i>		<i>JACK'S WAVES</i>		
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>263032</i>	<i>267218</i>	<i>53674</i>
<i>Marca</i>	<i>fábrica y comercio</i>	<i>fábrica y comercio</i>	<i>fábrica y comercio</i>	<i>fabrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Caramelos ácidos</i>	<i>Productos de harinas y preparaciones a base de cereales;</i>	<i>Productos de harinas y preparaciones a base de cereales; pan,</i>	<i>golosinas, bocadillos. Bombones y confites, bocadillos y preparaciones a base de cereales dulces y salados, pan, pasteles y bizcochos dulces o salados, levaduras y polvos para hornear, mostaza sola o mezclada, especias</i>



		<i>pan, productos de pastelería y confitería</i>	<i>productos de pastelería y confitería</i>	<i>de y</i>	<i>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</i>
<i>Clase</i>	30	30	30		30
<i>Titular</i>	<b>PROMOTION IN MOTION INC. DBA. THE PROMOTION COMPANIES INC.</b>	<b>PANCOMMERCIAL HOLDING INC</b>	<b>PANCOMMERCIAL HOLDING INC</b>		<b>PANCOMMERCIAL HOLDING INC</b>

<i>Signo</i>	<b>JACK'S CHOCOSAS</b>	<b>JACK'S MELOSAS</b>	<b>JACK'S COCOSAS</b>	<b>JACK'S BARRITAS</b>
<i>Registro</i>	218484	218539	220442	170039
<i>Marca</i>	<i>fábrica y comercio</i>	<i>fábrica y comercio</i>	<i>fábrica y comercio</i>	<i>fabrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo</i>	<i>Preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo</i>	<i>Cereales, preparaciones a base de cereales, pan, snacks (bocadillos), productos de pastelería y de confitería, y galletas de todo tipo</i>	<i>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 clase</i>
<i>Clase</i>	30	30	30	30
<i>Titular</i>	<b>PANCOMMERCIAL HOLDING INC</b>	<b>PANCOMMERCIAL HOLDING INC</b>	<b>PANCOMMERCIAL HOLDING INC</b>	<b>HOBOKEN SERVICES, INC</b>

En el caso que nos ocupa, y como bien lo indica el Registro, existe impedimento para la





inscripción de la marca de fábrica solicitada

por la empresa **PROMOTION**

**IN MOTION INC. DBA. THE PROMOTION COMPANIES INC.**, con respecto a las marcas




inscritas *JACK'S WAVES*, , , *JACK'S CHOCOSAS*, *JACK'S MELOSAS*, *JACK'S COCOSAS* y *JACK'S BARRITAS*, se logra determinar que en todas las denominaciones a nivel gráfico y visual, aún y cuando la solicitada se encuentra conformada por más de un elemento y el diseño es diferente (los demás elementos figurativos son ineficientes para otorgarle esa distintividad), la parte denominativa es idéntica, puesto que el término JACKS es el preponderante, y los demás compuestos no le proporcionan el grado suficiente de distintividad requerido, ya que el elemento más sobresaliente en ellas es precisamente esa palabra JACKS el cual contiene el signo solicitado así como los inscritos (junto con o sin el apostrofe), careciendo de esa manera de la actitud distintiva para poder coexistir registralmente. La fuerza que genera la palabra JACKS-JACK'S, hace que su pronunciación suene y se perciba de manera similar, por lo que no es posible de igual forma, su registro ante el consecuente riesgo de confusión a nivel fonético, sea como nombre de pila o según las reglas de la redacción y ortografía.

Los demás elementos que acompañan el factor preponderante de la marca, sean estos SOUR... SOFT & CHEWY MOUTH-PUCKERING CANDY, que traducido al español es ACIDO... SUAVE & GOMOSO; BOCA-FRUNCIDA CAMELO!, son de índole genérico y descriptivo, atributivos de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente, que conforme al artículo 28 de la citada Ley de Marcas son también de uso común necesarios en el comercio sobre los cuales no existe protección registral. Con respecto a su connotación ideológica podemos afirmar que ambos tratan términos de fantasía que no genera similitud de este tipo.

Es entonces que examinadas todas, se advierte que son muy similares a nivel gráfico y fonético porque ambos contienen el nombre JACKS/JACK'S como elemento central y tópico, por lo que resulta evidente que la propuesta se encuentra contenida en la inscrita y se notan más semejanzas que diferencias. Dado lo anterior, debe continuarse con el cotejo marcario de los signos respecto

de sus objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

Advierte este Tribunal que al analizar los productos protegidos por la marca , **JACK'S CHOCOSAS, JACK'S MELOSAS, JACK'S COCOSAS y JACK'S BARRITAS**, en la clase 30 con el que se pretende proteger en esta misma clase con el signo propuesto, resulta claro que coincide con la solicitada porque en ambos se trata en general de productos de confiterías, establecimientos donde se hacen y venden los dulces, confituras, golosinas, bombones, y por ende caramelos, que no es más que otro tipo de golosina a base de azúcar,

El producto limitado por la empresa PROMOTION IN MOTION INC. DBA. THE PROMOTION COMPANIES INC., sean "CARAMELOS ACIDOS" no es más que azúcar fundido y endurecido, aromatizada con esencias de frutas, hierbas, receta básica del caramelo y en este caso especial, con sabor ACIDO, uno de los cinco sabores básicos y con valor de PH (<https://espaciodelgourmet.com/los-cinco-sabores-basicos-umami/>). Pese a que la limitación del producto es aceptada, existe riesgo de confusión, asociación y distribución, por la relación de los productos a proteger, hecho que transgrede el artículo 8 incisos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser productos y servicios relacionados, es por ello que el signo propuesto no goza de la distintividad necesaria que requiere para constituirse en un derecho marcario.

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente



caso el signo solicitado  
inscripción.

no goza de la distintividad requerida para su

En el caso que nos ocupa, los signos son similares por lo que al verlos el consumidor podría pensar que se trata de una familia de marcas alrededor de productos de alimentos, confundiendo entonces el origen empresarial, es cierto que la simple similitud no conlleva al rechazo, pues obliga de inmediato a la revisión de los productos y visto la relación que existe entre los inscritos y los solicitados no es factible su registración como fue determinado por el Registro.

Debe recordarse que la finalidad de una marca es lograr individualizar los productos o servicios que distingue, evitando que pueda provocar alguna confusión con otros similares que hayan sido puestos en el mercado por otros empresarios, con ello se protege no sólo al consumidor en su derecho a ejercer libremente su elección de consumo, sino también al empresario titular que ha registrado sus signos marcarios.

Por todo lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 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 las 14:23:04 horas del 19 de marzo del 2018.

**QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-

---

J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **PROMOTION IN MOTION INC. DBA. THE PROMOTION COMPANIES INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:23:04 horas del 19 de marzo del 2018, la cual se *confirma*. 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*

*Ilse Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM