
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0101-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE

SERVICIOS 

DISTRIBUIDORA MAFIONI DEL ESTE S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-5490)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0504-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y dos minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el empresario **MARCO ANTONIO GONZÁLEZ BARRANTES**, vecino de Cartago, cédula de identidad 3-0315-0508, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **DISTRIBUIDORA MAFIONI DEL ESTE S.R.L.**, cédula jurídica 3-102-726487, con domicilio en Cartago, El Guarco, barrio La Pitahaya, 50 metros norte de la escuela de la Pitahaya, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:02 horas del 16 de enero de 2020.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el empresario **GONZÁLEZ BARRANTES**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir: comercialización de chocolates, confites, golosinas, bombones, gomas, gomitas, caramelos, snacks, alimentos de mascotas en **clase 35**, y distribución de chocolates, confites, golosinas, bombones, gomas, gomitas, caramelos, snacks, alimentos de mascotas, en **clase 39**.

En el plazo de ley se presentó oposición por parte del abogado Eduardo Díaz Cordero, cédula de identidad 1-0756-0893, actuando como apoderado de la empresa **TRISQUEL S.A.**, fundamentada en el registro previo de los signos “SIBU DISEÑO”.

El Registro de la Propiedad Industrial acogió parcialmente la oposición, la que denegó para comercialización y distribución de chocolates, confites, golosinas, bombones, gomas, gomitas, caramelos, snacks, y se acoge para comercialización y distribución de alimentos de mascotas.

Inconforme con lo resuelto, el empresario **GONZÁLEZ BARRANTES** lo apeló, y expuso como agravios:

Que el Registro realizó un análisis incorrecto de los signos enfrentados, ya que solo comparten dos letras de su conformación y no tres.

Los signos registrados no tienen una letra Ö que es la que señala el Registro como la que presenta identidad con la marca solicitada, no se realiza un análisis en conjunto.

Indica que si se realiza un cotejo marcario siguiendo las reglas del artículo 24 del Reglamento

a la Ley, se observa que los signos enfrentados no presentan identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de provocar confusión al consumidor.

Las marcas pueden coexistir en forma pacífica, ya que entre ellas existe suficiente distintividad, y por lo tanto no se genera confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los productos que se desean proteger, quedando sin fundamento el argumento de prelación o mejor derecho alegado por el oponente.

SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa **TRISQUEL S.A.** los siguientes signos distintivos:



Marca de fábrica y comercio  registro 180324, vence el 29 de septiembre de 2028, en clase 30 para distinguir: “Cacao, bombones, confites de chocolate y otros productos de chocolatería no incluidos en otras clases” (folio 114 expediente principal).



Marca de fábrica y comercio , registro 250632, vence el 26 de febrero de 2026, en clase 30 para distinguir: “Cacao; chocolate; bombones, confites y productos de chocolatería; bebidas a base de chocolate” (folio 123 expediente principal).



Marca de fábrica y comercio , registro 273839, vence el 6 de setiembre de 2028, en clase 30 para distinguir: “Ablandadores de carne, aderezos alimenticios, aderezos para ensaladas, adobos, adornos para árboles de navidad comestibles, algodón de azúcar, alimentos a base de avena, alimentos a base de cacao, alimentos a base de harina, alimentos de cereales para el desayuno, alimentos hechos de azúcar para endulzar postres, alimentos que contienen chocolate, alimentos que contienen coco, alioli, almendras cubiertas con chocolate, productos de confitería para decorar árboles de navidad, preparaciones aromáticas para uso alimenticio, aromatizantes de chocolate, azúcar blanco, azúcar en polvo, azúcar glas, barquillos comestibles, barras alimenticias a base de cereales, barras de chocolate con leche,

barritas cubiertas de chocolate, barritas de chocolate, barritas rellenas de chocolate, bebidas a base de cacao, bebidas a base de chocolate, bebidas alimenticias de chocolate que no tengan una base láctea o vegetal, bebidas heladas con una base de chocolate, bebidas que contienen cacao, bizcochos de chocolate y nueces, cacao, bombones, caramelos, bombones de chocolate, bombones de licor, cacao en polvo, caramelos, caramelos de chocolate, cereales para desayunos, chocolate en polvo, chocolate, chocolate relleno, confitería helada, confitería en forma de tabletas, dulce de chocolate, dulce de leche, fideos de chocolate, flan, flanes helados, frutos secos recubiertos de chocolate, galletas, galletas con cobertura de chocolate, galletas que contienen ingredientes con sabor a chocolate, galletas de barquillo cubiertas de chocolate, helados, helados con fruta, helados con sabor a chocolate, helados con sabores, helados que contengan chocolate, huevos de chocolate, huevos de pascua, confitería con jalea, leche con cacao, leche con chocolate, mezclas para pastelería, mousse de chocolate, mousses de postre, pan, pastas de chocolate, pasteles, preparados para brownies (bizcocho de chocolate y nueces), productos de confitería de chocolate, sándwiches, siropes, tiramisú, turrón” (folio 116 expediente principal).

Marca de fábrica y comercio , registro 273840, vence el 6 de septiembre de 2028, en clase 29 para distinguir: “Bebidas de leche, confituras, frutas confitadas, conservas de frutas, crema batida, crema para el café, frutas en conserva, fruta enlatada, jaleas de frutas, jaleas comestibles, frutos secos, gelatina, hamburguesas, pollo asado, yogures” (folio 121 expediente principal).

Nombre comercial , registro 276050, solicitada el 7 de enero de 2019, como nombre comercial para distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a impartir cursos de preparación de alimentos preparados con cacao y chocolate, preparación de alimentos, en general, preparación de bebidas a base de cacao y de chocolate, preparación de bebidas en general, así como a la formación de personas para la preparación de alimentos y bebidas en general, y la formación de personas dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas a base de cacao y chocolate y en especial servicios de chocolatería y artesanías, ubicado en Heredia, San Isidro, Santa Elena, 200 metros de la entrada de la Calle Bombacho, primera entrada a mano derecha” (folio 119 expediente principal).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- 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.

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.

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.

Reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas:

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;... d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;... 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;... f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o...

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



SIGNOS REGISTRADOS



Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos arroja diferencias sustanciales, el diseño y la composición de cada uno apreciados en su conjunto impactará de forma distinta en el consumidor final. En consumidor en su acto de compra o adquisición percibe los signos de forma inescindible, lo que evita que gráficamente se de la posibilidad de que se manifieste confusión o error.

Gráficamente la comparación en conjunto de los signos no proyecta algún tipo de identidad capaz de crear confusión al consumidor, se entiende que en este tipo de cotejo debe prevalecer el todo sobre los componentes individuales de los signos, por lo que no es correcta la afirmación del Registro y el oponente que la letra “Ö” del signo solicitado sea un elemento que provoque identidad o similitud de los signos.

El conjunto marcario solicitado , contiene características gramaticales y figurativas que en su percepción completa distan de asemejarse a los signos registrados



, en este caso el Registro realizó un análisis contrario a las reglas del cotejo marcario citadas líneas atrás y que se sustentan en el

artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas.

No es correcto segregar los signos de forma tan minuciosa para extraer elementos aislados de ellos e indicar que son similares, por lo tanto, gráficamente existen mayores diferencias que semejanzas.

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos no impacta de forma similar en el consumidor. Las diferencias gramaticales en la parte denominativa de los signos hace que se pronuncian de forma distinta, TRI-BO/SI-BU, ya que TRI suena muy distinto a SI y BO se vocaliza muy distinto a BU, por ende la pronunciación del conjunto denominativo difiere.

Desde el punto de vista ideológico por tratarse de palabras de fantasía sin ningún significado especial no se presenta semejanza alguna.

Es importante recordar que el examinador o juzgador debe colocarse en la posición del consumidor normal de los servicios, ya que este es el que realiza el acto de consumo, por lo que es la víctima potencial del riesgo de confusión.

En este caso el Tribunal considera que el consumidor medio de los servicios pretendidos es un sujeto razonablemente informado y atento, con un grado de conocimiento y percepción normal, ni excesivamente desatento ni excesivamente meticuloso, por lo que no se prevé la posibilidad que incurra en confusión por las diferencias tan marcadas que presentan los signos en el plano gráfico, fonético e ideológico.

En este caso los signos enfrentados no son semejantes ni idénticos, por lo que independientemente de los servicios que distinguen no existirá riesgo de confusión alguno en el mercado, no existe el riesgo de que un consumidor adquiriera el servicio pensando en un mismo o relacionado origen empresarial.

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por lo que debe declararse con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente y se admite para su registro la marca  para los listados propuestos por el solicitante, sea comercialización de chocolates, confites, golosinas, bombones, gomas, gomitas, caramelos, snacks, alimentos de mascotas en clase 35, y distribución de chocolates, confites, golosinas, bombones, gomas, gomitas, caramelos, snacks, alimentos de mascotas en clase 39.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por MARCO ANTONIO GONZÁLEZ BARRANTES representando a **DISTRIBUIDORA MAFIONI DEL ESTE S.R.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:45:02 horas del 16 de enero de 2020, la que en este acto se revoca parcialmente y se admite para su registro la marca  para los listados propuestos por el solicitante, sea comercialización de chocolates, confites, golosinas, bombones, gomas, gomitas, caramelos, snacks, alimentos de mascotas en clase 35, y distribución de chocolates, confites, golosinas, bombones, gomas, gomitas, caramelos, snacks, alimentos de mascotas en clase 39. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/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