
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0211-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “SOUR JACKS”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 5035-2017)

**PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE PROMOTION MOTION COMPANIES
INC, Apelante**

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0512-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del cinco de septiembre de dos mil dieciocho.*

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacon, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa PROMOTION IN MOTION INC. DBA 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 emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:17 horas del 19 de marzo de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2017, la Licda. Marianella Arias Chacon, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de la empresa PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE

PROMOTION MOTION COMPANIES INC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “SOUR JACKS” en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Caramelos*”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto de prevención dictado a las 10:13:08 horas del 16 de enero de 2018, le previno al solicitante la objeción de fondo contenida en su solicitud señalando para dichos efectos la inadmisibilidad contemplada en los artículos 7 inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificado se pronuncie respecto de lo señalado.

TERCERO. La representante de la compañía PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE PROMOTION MOTION COMPANIES INC., dentro del plazo conferido contesta la audiencia y dentro de sus alegatos solicitó la limitación de la lista de productos a proteger y comercializar, para que en adelante se continúe el trámite con relación a la clase 30 internacional, de la siguiente manera: “*Caramelos ácidos*”, además realiza el cotejo de los signos objetados a efectos de acreditar su aptitud distintividad y fundamento registra, y se continúe con el trámite de la solicitud.

CUARTO. Por resolución dictada a las 14:50:17 horas del 19 de marzo de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió para el caso bajo examen: “... *Rechazar la marca solicitada para inscripción ...*”. Lo anterior, conforme a la inadmisibilidad contemplada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. Inconforme con la citada resolución, la representante de la empresa PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE PROMOTION MOTION COMPANIES INC., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 2018 interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

SEXTO. Mediante resolución dictada a las 14:40:43 horas del 16 de abril de 2018 el Registro de la Propiedad Industrial, Departamento de Marcas, resolvió: “...*Declarar sin lugar el recurso de revocatoria...*”. Y por pronunciamiento de esa misma hora y fecha, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, dictaminó: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”. En razón de ello, conoce este Órgano de alzada.

SÉPTIMO. 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 previa las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos que como acreditados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, para el dictado de la presente resolución.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial procedió con el rechazo de la solicitud del signo marcario “SOUR JACKS” en clase 30 internacional, presentado por la compañía PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE PROMOTION MOTION COMPANIES INC., en virtud de que el signo propuesto recae

en la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas “JACK’S GO!, JACK’S, JACK’S CHOCOSAS, JACK’S MELOSAS, JACK’S COCOSAS, JACK’S BARRITAS” propiedad de las compañías Pancommercial Holding Inc., y Hoboken Services Inc. Lo anterior, dado que protegen productos iguales, así como relacionados dentro de la misma clasificación internacional de Niza, por lo que, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos de manera efectiva en el mercado, con lo que se estaría socavando no solo el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, sino que, además el derecho de elección para los consumidores de poder identificarlos de manera segura en el mercado.

Por su parte, la representante de la empresa PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE PROMOTION MOTION COMPANIES INC., en su escrito de agravios expresó que su representada es una compañía de confitería más grande del mundo, y líder en la manufactura y venta de confitería, especialmente gomitas de diferentes sabores. Que por medio de la marca SOUR JACKS, se identifican gomitas ácidas en forma de rodajas de frutas, en cinco sabores y diferentes presentaciones. Agrega el apelante que las compañías Pancommercial Holding Inc., y Hoboken Services Inc, son los propietarios registrales de las marcas



y es de conocimiento general que no producen ni comercializan confitería, y mucho menos gomitas, siendo que se dedican a la producción de “snacks”. Por las razones expuestas, indica que ambos distintivos pueden coexistir pacíficamente ya que cuentan con suficientes diferencias entre ellos que lo permiten, así como sus finalidades, en consecuencia, solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de la solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Previo a entrar al análisis de fondo este Tribunal estima

de mérito señalar que 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.

Por consiguiente, 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, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, tenemos entonces que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador jurídico debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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 esto 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 ellos.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, ya sean de carácter visual, auditivo o ideológico. 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.

Para el caso que nos ocupa, se observa que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “SOUR JACKS”, con relación a los signos marcarios inscritos bajo las denominaciones “JACK’S GO!, JACK’S, JACK’S CHOCOSAS, JACK’S MELOSAS, JACK’S COCOSAS, JACK’S BARRITAS”, de las cuales se advierte una clara similitud que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de las siguientes consideraciones:

Dentro del riesgo de confusión de connotación visual se desprende que los signos utilizan “JACK’S” en su conformación, siendo este elemento el de mayor percepción o predominio en la propuesta, generándose similitud entre ellos.

Por otra parte, a nivel auditivo e ideológico es importante señalar que si bien la denominación propuesta tal y como se indicó anteriormente contiene una expresión gramatical en común como lo es la frase empleada “JACK´S”, esta locución al estar inmersa en el signo marcario propuesto induce a que se escuche y perciba de manera similar a los registros que se encuentran inscritos, por ende, evoque la misma idea en la mente del consumidor ya que una vez inmerso el producto en el comercio se podrían relacionar de manera directa con los productos que comercializan las empresas titulares de los registros inscritos Pancommercial Holding Inc., y Hoboken Services Inc, de las marcas registradas. Por consiguiente, el rechazo de la solicitud, dado que el contenido de la dicción “JACK´S” empleada no le proporcionó a la propuesta la carga distintiva necesaria para obtener protección registral.

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. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se desprende del presente estudio existe identidad en el tipo de producto que protegen las marcas inscritas: JACK´S GO! (diseño), registro 267218, para proteger: “...; *productos de pastelería y confitería...*”, JACK´S (diseño), registro 53674, para: “...*bombones y confites...*”, JACK´S CHOCOSAS, registro 218484, para: “... *productos de pastelería y confitería ..*”, JACK´S MELOSAS, registro 218539, para: “...*productos de pastelería y confitería ...*”, JACK´S COCOSAS, registro 220442, para: “...*productos de pastelería y confitería...*”, todas en clase 30 internacional y propiedad de la compañía PANCOMMERCIAL HOLDING INC., así como la marca Jack´s BARRITAS, registro

170039, en clase 30 internacional, para proteger: “...; *pastelería y confitería...*”, propiedad de la empresa HOBOKEN SERVICES, INC. (v.f 42 al 49 del expediente principal)

Por su parte, la empresa solicitante de la marca de fábrica y comercio “SOUR JACKS” en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Caramelos ácidos*”, visible a folio 18 del expediente principal. Del anterior análisis se desprende no solo que el signo JACKS está inmerso en todas las marcas inscritas, sino que, incluso protegen productos iguales “confitería” y lo que se pretende proteger con el signo pedido son caramelos ácidos, que vienen a ser de esa misma naturaleza, situación que inevitablemente generará en el consumidor asociación empresarial, por ende, error o confusión respecto de las marcas y los productos. En consecuencia, se incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera su denegatoria, tal y como de esa manera se aplicó en el caso bajo examen.

QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la empresa PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE PROMOTION MOTION COMPANIES INC., en su escrito de agravios que su representada es una de las compañías de confitería más grande del mundo, y líder en la manufactura y venta de confitería, especialmente gomitas de diferentes sabores, y que por medio de la marca SOUR JACKS, se identifican gomitas ácidas en forma de rodajas de frutas, en cinco sabores y diferentes presentaciones. Respecto del citado argumento cabe indicar que el mismo no es de recibo, toda vez, que ello no constituye un hecho condicionante para la registración del signo, ya que toda solicitud previa a su registración debe superar el proceso de calificación registral que establece nuestra legislación marcaria, sea, respecto del contenido de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y que para el caso que nos ocupa no se logró superar.

Asimismo, agrega el apelante que las compañías Pancommercial Holding Inc., y Hoboken



Services Inc, son los propietarios registrales de las marcas  y es de conocimiento general que no producen ni comercializan confitería, y mucho menos gomitas, siendo que se dedican a la producción de “snacks”, razón por la cual ambos distintivos pueden coexistir pacíficamente ya que cuentan con suficientes diferencias entre ellos que lo permiten, así como sus finalidades. Al respecto, cabe indicar a la apelante que este Tribunal tiene por acreditado en sus consideraciones de fondo, que el signo propuesto fue analizado y valorado por el operador jurídico conforme a los parámetros establecidos dentro del marco de calificación registral, determinando que el denominativo propuesto no puede ser objeto de protección registral dada la similitud contenida con los registros inscritos, situación la cual contraviene los derechos de las empresas titulares y en atención a ello es que la solicitud recae en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso c) de su Reglamento, que dispone: *“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;... ”*, procediendo de la normativa transcrita su rechazo.

Aunado a ello, también es importante acotar que la calificación registral realizada por el Registrador a una solicitud de registro cuando existen derechos de terceros se limita a lo que consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, por lo que, si las compañías comercializan productos que difieren del contenido de los registros inscritos, o en su defecto no explotan toda la gama de productos que se protegen es una situación que escapa a todas luces de poder ser conocida y analizada por el Registro de instancia, como por este Tribunal, dentro del procedimiento de inscripción que está siendo conocido, ya que para ello nuestra legislación marcaria prevé los mecanismos correspondientes para cada caso particular, debiendo el interesado recurrir al procedimiento respectivo.

Ello, en virtud de que emitir un criterio en dicho sentido atenta contra los criterios de legalidad que establece nuestra normativa marcaria y que le fueron aplicados al signo

propuesto “SOUR JACKS” en clase 30 internacional, presentado por la compañía PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE PROMOTION MOTION COMPANIES INC, sea, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso a), c), d), e) y f) de su Reglamento, y los motivos por el cual la solicitud propuesta no superó el proceso de calificación registral. En consecuencia, se rechazan los extremos señalados.

Finalmente, respecto de la jurisprudencia emanada por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, y por este Tribunal, cabe indicar que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario así como las políticas de inscripción y calificación realizadas en sede administrativa, sin embargo, no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominación presentadas conllevan un análisis individual, pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, y principalmente cuando hay derechos de terceros, como en el caso que ahora nos ocupa, y de no lesionar no solo los derechos preferentes de dichas compañías, sino que además los derivados de los consumidores al cual compete proteger a la Administración registral, ello en apego a lo que dispone 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 legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. ...*”, tal y como operó en el presente caso.

Por lo que sus manifestaciones en este sentido no podrían ser acogidas en virtud que, del análisis realizado, tanto por parte del Registro de la Propiedad Industrial como por este Órgano de alzada, se desprende que existe similitud entre los signos cotejados y los productos a proteger y comercializar que podrían afectar los derechos de la titular, como el de los consumidores. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo

esas condiciones si violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Por lo anterior, este Tribunal concluye no permitir la coexistencia registral de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SOUR JACKS” en clase 30 internacional, siendo procedente declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Licda. Marianella Arias Chacon, apoderada especial de la empresa PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE PROMOTION MOTION COMPANIES INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:17 horas del 19 de marzo de 2018, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, N° 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 del 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 Licda. Marianella Arias Chacon, apoderada especial de la empresa PROMOTION IN MOTION INC. DBA THE PROMOTION MOTION COMPANIES INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:17 horas del 19 de marzo de 2018, la cual en este acto se confirma y proceda el Registro, a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

“SOUR JACKS” en clase 30 internacional. 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 Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA
EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA
TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.28

maf/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM