

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0032-TRA-PI-256-17



Solicitud de registro la marca de fábrica y comercio:

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-8776)

Marcas y otros signos

VOTO 0527-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del diez de octubre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, cédula de identidad número uno-novecientos ochocero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Comosa Bank Building, 1st Floor, Samuel Lewis Ave., P.O. Box 0816-01182, Panamá 5, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:29 horas del 4 de abril del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de setiembre del 2015, el licenciado **Montero Sequeira**, de calidades y condición dicha, solicitó



la inscripción como marca de fábrica y comercio el signo para proteger y distinguir los siguientes productos:

En clase 29: “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”.

En clase 30: “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”.

En clase 32: “cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

SEGUNDO. Por resolución de las 14:04:29 horas del 4 de abril del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de abril del 2017, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra. El Registro mediante resolución dictada a las 14:12:55 horas del 8 de mayo del 2017, declaró sin lugar el recurso de revocatoria, y admitió el recurso de apelación para ante este Tribunal.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **MERCURIO INDUSTRIAL, S.A.**, la señal de propaganda “**LAS TRAVESURAS DE YUMMIES**”, registro número 292, desde el 11 de marzo de 1992, que protege en clase 50 de la nomenclatura internacional “bebidas naturales y gaseosas, zumos de frutas y de legumbres, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”. (folio 24 del legajo de apelación).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **CORPORACIÓN CRESSIDA, S.A. DE C.V.** la señal de propaganda “**LAS TRAVESURAS DE YUMMIES**”, registro número 293, desde el 11 de marzo de 1992, que protege en clase 50 de la nomenclatura internacional “confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, té, cacao, azucarharinas y preparaciones hechas con cereales, papelería, miel, salsas no para ensaladas, especias, pimienta, vinagre, mostaza, helados”. (folio 25 del legajo de apelación).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **MERCURIO INDUSTRIAL, S.A.**, la señal de propaganda “**LAS TRAVESURAS DE YUMMIES**”, registro número 299, desde el 8 de abril de 1992, que protege en clase 50 de la

nomenclatura internacional “carne, pescado, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas extractos de carne, concentrados, sopas, gelatinas, mantequillas”. (folio 26 del legajo de apelación).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el representante de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 29, 30 y 32 de la nomenclatura internacional. En **clase 29:** “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en **clase 30:** “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, y en **clase 32:** “cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.

Existe en la publicidad registral la señal de propaganda “**LAS TRAVESURAS DE YUMMIES**”, registro número **292**, que protege en clase 50 de la nomenclatura internacional, “bebidas naturales y gaseosas, zumos de frutas y de legumbres, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”, propiedad de la empresa **Mercurio Industrial, S.A.**, y la señal de propaganda “**LAS TRAVESURAS DE YUMMIES**”, registro número **293**, que protege en clase 50 de la nomenclatura internacional, “confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, té, cacao, azucarharinas y preparaciones hechas con cereales, pastelería, miel, salsas no para ensaladas,

especies, pimienta, vinagre, mostaza, helados”, propiedad de la empresa **Corporación Cressida, S.A. de C.V.** y la señal de propaganda “**LAS TRAVESURAS DE YUMMIES**”, registro número **299**, que protege en clase 50 de la nomenclatura internacional, “carne, pescado, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas extractos de carne, concentrados, sopas, gelatinas, mantequillas”, propiedad de la empresa **Mercurio Industrial, S.A.**

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final, de las 14:04:29 horas del 4 de abril del 2017, rechazó la inscripción de la marca solicitada por razones extrínsecas, bajo el fundamento del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante y apelante alega: **1.-** Que la marca que se pretende registrar YUMMIES en clase 29, 30 y 32 del titular ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, es del mismo grupo comercial que las empresas titulares de los signos registrados sean las empresas **Corporación Cressida, S.A. de C.V.** y **Mercurio Industrial, S.A.** **2.-** Que los signos son distintos gráfica, fonética e ideológicamente entre sí y por ende la marca solicitada sí posee la distintividad suficiente para identificar los servicios en el mercado, sin ningún riesgo de confusión respecto a sus servicios o su procedencia empresarial. **3.-** Qué según la teoría de la visión en conjunto, hay que afirmar que, pese a que los signos coinciden parcialmente en una partícula, hay suficientes elementos característicos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, debe tomarse en cuenta que en la publicidad registral se encuentra la señal de propaganda “**LAS TRAVESURAS DE YUMMIES**” registros número **292, 293 y 299**, todos en clase 50 de la nomenclatura internacional, por lo que la comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a los

criterios que, *numerus apertus*, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual citamos en lo que interesa:

“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;

(...)

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; (...)”



Así, tenemos que el signo requerido es mixto, comprende el término **YUMMIES** escrita en letras especiales de color blanco, la letra “i” posee el punto en color rojo, toda la palabra se encuentra contenida dentro de un rectángulo en color azul con un doble borde en color rojo y debajo del borde rojo en la parte inferior, un borde de color celeste, al lado izquierdo de la expresión YUMMIES está el diseño de lo que asemeja un rostro con una corona

en color rojo, mientras que las señales de propaganda inscritas son denominativas y se componen de la frase **LAS TRAVESURAS DE YUMMIES**. De manera que de la confrontación de las señales de propaganda inscritas y marca solicitada, y sin desmembrar los elementos que las componen, se determina de la perspectiva de conjunto que la palabra **YUMMIES** se constituye en el factor tópico preponderante de los signos cotejados, es decir, es el elemento donde se centra la distintividad del signo, lo cual hace que sean mayores las semejanzas que las diferencias entre ellos, dado que lo relevante en el presente caso, es que la marca que se pretende inscribir incluye el signo que ya está registrado. De ahí, que el alegato de la recurrente, respecto a que de la visión en conjunto los signos coinciden parcialmente en una partícula, pero hay suficientes elementos que permiten al consumidor diferenciarlos de manera inequívoca uno del otro, no es admisible. Dado que lo significativo en el presente caso, es que los signos en conflicto, desde la óptica de conjunto y sin descomponer individualmente los elementos que los conforman, comparten el término **YUMMIES**, que es sobre el que va a recaer la atención de los consumidores.

En virtud de lo señalado anteriormente, tenemos que los signos desde el punto gráfico, coinciden en su elemento dominante **YUMMIES**, situación, que lleva a que los distintivos marcarios entren en conflicto, ya que la coincidencia en su factor tópico que a la vez constituye la parte preponderante crea una fuerte similitud visual, lo que genera un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que éstos podrían asociar que las señales de propaganda LAS TRAVESURAS DE YUMMIES y el signo solicitado YUMMIES (diseño), tienen un mismo origen empresarial.

Desde la perspectiva fonética, la marca a inscribir **YUMMIES (diseño)**, al tener en común el término YUMMIES de los signos inscritos, resultan semejantes, pues al ser pronunciadas tiene un sonido similar, hecho que genera una indiscutible posibilidad de confusión entre el público consumidor, pues este podría pensar que la marca solicitada tiene el mismo origen empresarial que los signos inscritos.

En cuanto al punto de vista ideológico, todos giran alrededor de la palabra YUMMIES. Por lo que queda claro, que la marca de comercio solicitada contiene una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión, ya que se relacionaría de manera directa con los signos inscritos.

De acuerdo a lo anterior, el hecho que los elementos predominantes de los signos en discusión, sean muy parecidos al grado de identidad, podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado, constituye una variación de la marca registrada o que exista conexión de carácter comercial entre las empresas titulares de las marcas confrontadas, lo que determina que no es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En razón de lo indicado, este Tribunal considera que del examen comparativo se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva, en razón de la similitud de los signos cotejados, ello, en virtud del elemento en común que comparten, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, más semejanzas que diferencias, lo que puede causar entre los consumidores riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial al momento de ejercer su acto de consumo. Por lo que estima esta Instancia de alzada, que el alegato de la apelante, en cuanto a que los signos son distintos gráfica, fonética e ideológicamente entre sí, no es admisible. Ello, porque del cotejo global realizado a los signos, se determina que entre los inscritos como en el signo solicitado, la aptitud distintiva se concentra en el elemento dominante **YUMMIES**, lo cual se acerca a los niveles gráfico, fonético e ideológico.

De lo señalado anteriormente, tampoco lleva razón la apelante cuando dentro de sus agravios señala, que entre los signos no hay ningún tipo de riesgo de confusión, por cuanto como se

indicó líneas arriba ambos signos incluyen en su composición gramatical la palabra **YUMMIES**, por lo que el consumidor podría imaginar que, entre las empresas titulares de los signos, existe una relación de índole comercial, hecho que puede inducirlo a riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.

El riesgo de confusión y de asociación se agrava por el hecho que los signos inscritos amparan: registro número, **292** “bebidas naturales y gaseosas, zumos de frutas y de legumbres, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”, en clase 50 de la nomenclatura internacional; registro número **293** “confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, té, cacao, azucarharinas y preparaciones hechas con cereales, papelería, miel, salsas no para ensaladas, especias, pimienta, vinagre, mostaza, helados”, en clase 50 de la nomenclatura internacional; registro número **299** “carne, pescado, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, embutidos, salsas para ensaladas extractos de carne, concentrados, sopas, gelatinas, mantequillas” en clase 50 de la nomenclatura internacional.

De los productos que protegen los signos registrados, se determina, que los productos a proteger por la marca solicitada en **clase 29** de la nomenclatura internacional, “carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, en **clase 30** de la nomenclatura internacional, “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, y en **clase 32** de la nomenclatura internacional, “cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, ya están contenidos en los signos inscritos, por lo tanto podría entenderse por parte de los

consumidores que los orígenes empresariales de cada uno de ellos son el mismo o que al menos se encuentran en algún tipo de socio comercial. De manera que los signos en debate se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, dado que los productos que identifican son de una misma naturaleza “alimentos y bebidas” por lo que éstos se comercializan o bien cuentan con los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los signos en debate. Situación que evidencia el riesgo de confusión u asociación empresarial, lo cual resulta inevitable.

De lo indicado líneas arriba, debe quedar claro que el elemento “distintividad” es un requisito básico, que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el cual se persigue que el consumidor pueda perseguir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con el cual se reconoce también el mérito del titular de una marca ya inscrita. En consecuencia, al no contar el signo propuesto con dicho requerimiento lo procedente es denegar la solicitud, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que comparte este Órgano de alzada.

Finalmente, considera este Tribunal que no lleva razón la recurrente cuando aduce en su apelación que las empresas Corporación Cressida S.A. de C.V. y Mercurio Industrial, S.A., pertenecen al mismo grupo comercial de la sociedad solicitante, ya que la afirmación de pertenecer a un mismo grupo económico no constituye prueba, para ello, se requiere de documentación por medio de la cual demuestre su dicho, situación que no ocurre en el presente caso.

De los argumentos expuestos, este Tribunal estima que el signo propuesto para registro en clase 29, 30 y 32 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial

con respecto a los signos marcarios inscritos, dada la similitud contenida en el distintivo solicitado y la conexión existente de los productos que pretende proteger y comercializar con relación a los productos de los signos registrados, procediendo su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), y artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los incisos a), c), e) y f) del artículo 24 de su Reglamento.

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEMS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:29 horas del 4 de abril del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **YUMMIES (diseño)**, en clase 29, 30 y 32 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING**

SYSTEMS INC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:04:29 horas del 4 de abril del 2017, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **YUMMIES (diseño)**, en clase 29, 30 y 32 de la nomenclatura 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.- **NOTIFÍQUESE.-**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33