
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0318-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca:

COMAPAN S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2018-1597)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0567-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las nueve horas diez minutos del tres de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, con cédula de identidad número 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la sociedad **COMAPAN S.A, cédula jurídica 3-101-90247** sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Flores, Llorente de Flores, Edificio Corporativo de Florida Bebidas, 250 metros al sur de la entrada principal de la Planta de Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:07 horas del 07 de junio de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2018, por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apoderada especial de la sociedad **COMAPAN S.A**, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de comercio **CHIPS** para proteger y distinguir en clase 30: *“pan repostería galletas y pastelería”*.



Con el siguiente diseño

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 10:27:07 horas del 07 de junio de 2018, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2018, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión

de los interesados o la invalidez de lo actuado dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1.- CHIPS AHOY bajo el registro 80704 fecha de inscripción 01 de setiembre de 1992 vigente hasta el 01 de setiembre de 2022 para proteger y distinguir en clase 30: “*Galletas.*” (folio10)

2- BARCEL CHIPS bajo el registro 90379 fecha de inscripción 03 de marzo de 1995 vigente hasta el 03 de marzo de 2025 para proteger y distinguir en clase 30” *Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo...*” (folio 12)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del signo al considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, con lo cual existe riesgo de confusión y asociación

empresarial y con relación a los productos argumentó que protegen los mismos productos, en la misma clase compartiendo los mismos canales de comercialización y distribución por lo que no pueden coexistir registralmente transgrediendo el artículo 8 inciso a) y b).

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte la apelante en su escrito de apelación indicó 1) Que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción es incorrecto por cuanto, se le está atribuyendo un significado en específico al signo, cuando el mismo tiene varias traducciones. 2) Agrega que existen múltiples diferencias con los signos que se encuentran registrados. Solicita se acoja la inscripción del signo para no lesionar los derechos de su representada.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los alegatos expuestos por la apoderada especial de la empresa **COMAPAN S.A** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado. De los artículos citados se advierte que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 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.

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 cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA



Para proteger en clase 30: *“pan repostería galletas y pastelería”*.

SIGNOS INSCRITOS

CHIPS AHOY

Para proteger y distinguir en clase 30: *“Galletas.”*

BARCEL CHIPS

Para proteger y distinguir en clase 30” *Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo...”*

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los alegatos de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este

Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la inscripción solicitada por la apoderada de la empresa **COMAPAN S.A**

Tal y como se puede observar entre los signos, en cuanto al cotejo gráfico se determina que la marca solicitada contiene parte de las marcas inscritas y aunque el signo solicitado sea de tipo mixto, con el elemento denominativo CHIPS tienden a crear confusión. Respecto al análisis fonético igualmente su pronunciación es muy similar por lo que para el consumidor es difícil hacer una diferenciación en cuanto al origen empresarial de los productos, creando riesgo de asociación empresarial. Desde el punto de vista ideológico, los signos también presentan un grado de similitud, dado que evocan la misma idea ; y por último, en cuanto a los productos es claro que son de la misma naturaleza y en la misma clase internacional dado que tanto el signo solicitado como los inscritos, protegen “*pan, galletas, repostería y pastelería*” encontrándose los productos en los mismos anaqueles y establecimientos comerciales, creando riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo, podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos “a): *si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los mismos productos o servicios o productos 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, una*

indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior (...).”

Al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Razón por la cual este Órgano Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica. En ese orden de ideas el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) 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.* 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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca propuesta **CHIPS (Diseño)** en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y los signos inscritos **CHIPS AHOY** y **BARCEL CHIPS**, no poseen elementos distintivos.

En cuanto a los alegatos de la apelante se debe señalar que tal y como quedó indicado en el cotejo los signos presentan similitud gráfica, fonética e ideológica y de productos, en cuanto al alegato de que se le está atribuyendo al signo un significado en específico, se debe señalar que uno de los significados que indica el diccionario Merriam Webster es: “*SUSTANTIVO*

1 (piece) pedacito (m); (...) <http://www.spanishdict.com/traductor/chips>, que es un término que es utilizado habitualmente en el campo culinario, y en este caso el signo es para proteger “repostería y pastelería” y su traducción que es “pedacito”, es utilizado para denominar ingredientes “chips” además su significado coincide con lo indicado por la solicitante a folio 9 del expediente , razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **COMAPAN S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:07 horas del 07 de junio de 2018, la cual debe confirmarse.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **COMAPAN S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:07 horas del 07 de junio de 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 Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/JEAV