

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0303-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca:

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2015-3303)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0589-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las diez horas treinta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación presentado por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, abogada con cédula de identidad número 2-496-310 vecina de Alajuela, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad constituida en Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia Edificio IGRA No.8, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:49:33 del 21 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de abril de 2017, por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de inscripción de la marca de comercio en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir en clase 21 internacional: “*vajillas desechables*” y en clase 08 internacional: “*cubiertos desechables*”



Con el siguiente diseño:

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:49:33 del 21 de abril de 2017, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución la licenciada **Sara Sáenz Umaña** en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de mayo de 2017, 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- FIESTA Bajo el registro 175992 fecha de inscripción 12 de junio de 2008 vigente hasta el 12 de junio de 2018 para proteger y distinguir en clase 21 internacional “Utensilios y recipientes para

el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción); cristalería , porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.”

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 inscripción de la solicitud del signo **“PARTY BY POLYMER” (Diseño)** con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito **“FIESTA” N°175992** denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó: 1) Que el Registro no realiza un análisis de conjunto del signo solicitado, ya que el signo no es solamente “PARTY” sino todo el conjunto PARTY BY POLYMER.. 2) Que, si fragmentamos, vemos que el término POLYMER que conforma una de sus partes, es incluso un signo registrado tanto como marca en clases 6, 8 y 21, así como nombre comercial, por lo que ya es un término identificado por el consumidor. 3) Que existen suficientes diferencias a nivel gráfico, y fonético entre los signos 4) Que a nivel ideológico, el término BY POLYMER le aporta un sentido adicional propiamente: FIESTA POR POLYMER atendiendo al origen empresarial del signo solicitado, por lo que no se generará ninguna confusión al consumidor.5) Indica que la marca es compuesta, pues además tiene un componente grafico adicional que la distingue de la inscrita 6) Que el consumidor no se detendrá a realizar un análisis etimológico de la palabra POLYMER,

el consumidor observa al signo como un todo (grafía, denominación BY POLYMER), diferenciable del signo inscrito simplemente como “FIESTA”.7) La marca vista en su conjunto presenta más diferencias que semejanzas. Solicita declarar con lugar el recurso de apelación.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de 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, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores,

“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual- Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular 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	MARCA INSCRITA
 <p>Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.;" <i>vajillas desechables En clase 08 internacional:</i></p>	<p>FIESTA</p> <p>Clase 21 “<i>Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles);</i></p>

<p><i>“cubiertos desechables”</i></p>	<p><i>materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases”.</i></p>
---------------------------------------	---

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los agravios de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por la apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.**

Tal y como se puede observar entre los signos, en cuanto a la similitud gráfica, se trata del cotejo



de un signo denominativo inscrito “FIESTA” contra uno mixto solicitado: siendo que el factor preponderante en el mixto es el término “PARTY”, pero acompañado de otro elemento denominativo: “BY POLYMER” y de un diseño que hace que gráficamente sean diferentes. En cuanto a la similitud fonética se pronuncian de manera diferente, son diferentes idiomas. Respecto a la similitud ideológica, existe una similitud ideológica dada la traducción -avalada por este tribunal- del término “PARTY” que quiere decir “FIESTA” siendo esta la denominación que corresponde a la marca inscrita, y el elemento preponderante por la marca solicitada.

Comparte este tribunal el criterio vertido por el apelante respecto del análisis que realizó el registro del contenido y origen del término POLYMER, relacionando “polímeros” con el material con que se fabrican los productos que solicitan proteger, siendo que en realidad el consumidor si bien liga “PARTY” a “BY POLYMER“, ésta última partícula no genera desde el punto de vista ideológico ninguna distintividad al resto del signo, por no tener una traducción transparente como si la tiene el término “PARTY” para el consumidor promedio.

No demuestra el apelante el alegado conocimiento que el consumidor tendrá del origen empresarial de la partícula POLYMER.

Por otra parte, existe identidad en los productos en las clases 21 y 8 internacional, este hecho hace que no se pueda aplicar el principio de especialidad, como se desarrollará más adelante, y en ese sentido se aplica el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

En razón de todo lo anterior, existe un riesgo razonado de confusión si se permitiera la coexistencia de los signos cotejados, tomando en cuenta la cercanía de los productos a proteger, y teniendo en estos casos que dar una fuerte prevalencia al elemento denominativo con significado para el consumidor, “PARTY” Y “FIESTA”, a pesar de las diferencias gráficas y fonéticas alegadas, debe protegerse en este caso la marca inscrita, dados que ambos productos estarán en los mismos canales de distribución y dirigidos a los mismos consumidores, siendo en este caso, productos de consumo masivo.

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaría 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, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez 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 el inciso 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.”(el subrayado no es del original)

Y es que, con la individualización de los productos o servicios que distingue una marca, 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.

Por otra parte, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan, porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relaciona. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden coexistir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente diferentes, que no sean susceptibles de ser relacionados; lo que, a criterio de este Tribunal, ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza,:" *vajillas desechables* .En clase 08 internacional: "*cubiertos desechables* y la marca inscrita:" **Clase 21** "*Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción de vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases*".

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados. No existe entre ellos una brecha diferenciadora que los haga inconfundibles. En razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Respecto del análisis en conjunto del signo que el solicitante expone como agravio, se debe señalar, que efectivamente este Tribunal ha hecho un estudio en conjunto de la totalidad del signo de un signo denominativo inscrito “FIESTA” contra uno mixto solicitado, y si bien es cierto desde el punto de vista gráfico y fonético no presentan similitud, si presenta similitud desde el punto de vista ideológico y desde el cotejo de los productos que protegen los signos y es lo que precisamente se trata de evitar con la calificación de las solicitudes de marcas: que no existan en el mercado marcas iguales o similares que protejan servicios o productos iguales o similares, ya que ello conllevaría a confusión al consumidor.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:49:33 del 21 de abril de 2017, la que en este acto se confirma.

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 **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:49:33 del 21 de abril de 2017, la que en este acto 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

Leonardo Villavicencio Cedeño