

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0341-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “MININO”

MALTA TEXO MÉXICO, S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-153)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0626-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, casado, en segundas nupcias, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0669-0228, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **MALTA TEXO MÉXICO, S.A. DE C.V.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (México), entidad domiciliada y titular de un establecimiento mercantil ubicado en Insurgentes Sur No. 1602, Interior 1902, Colonia Crédito Constructor, Delegación Benito Juárez, Ciudad México, C.P. 03940, Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:23 horas del 7 de junio del 2018.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el caso concreto, el

representante de la empresa **MALTA TEXO MÉXICO, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción del signo “**MININO**” como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir, “alimentos para animales”, en clase 31 de la nomenclatura internacional. En la publicidad Registral se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**FINCA MININO**” registro número **237810**, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual protege y distingue, “alimentos para gatos”.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de prevención dictada a las 10:59:33 horas del 12 de marzo de 2018, y al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, objetó la solicitud presentada por razones intrínsecas y extrínsecas. Respecto, a la objeción por razones intrínsecas, indica que el signo **MININO** que desea proteger en clase 31, alimentos para animales, no califica para efectos registrales dado que corresponde a un signo que se torna engañoso con relación al producto a proteger, ya que el consumidor promedio, puede pensar que es alimento para gatos. Por lo que se trata de un signo inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas.

En lo concerniente a la objeción por derechos de terceros, señala que existe inscrita la marca **FINCA MININO**, bajo el registro 237810, propiedad de **FINCA S.A.S**, para proteger en clase 31, alimentos para gatos. Además, ambos comparten el denominativo **MININO**, siendo, idéntico a nivel gráfico, fonético e ideológico, y protegen alimentos para animales (gatos) al igual que la marca inscrita, por lo que van destinados al mismo tipo de consumidor, puestos de venta y distribución del producto, por lo que es inadmisibles por derecho de terceros, al transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El Registro de la Propiedad Industrial le concedió al solicitante un plazo de treinta días contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la resolución para que se pronunciara respecto a lo prevenido. El solicitante mediante escrito presentado ante el Registro el 17 de abril del 2018, contesta la prevención de fondo, y manifiesta que a efecto de superar el engaño limita la lista de productos a: “alimentos para gatos”. Señala que la marca inscrita incluye la palabra FINCA, lo que la hace gráfica y fonéticamente diferente a la solicitada. A nivel ideológico la marca inscrita remite a un concepto específico ya que es totalmente arbitraria, la marca MININO es sugestiva, sugiere la idea de gato.

La Autoridad Registral, en la resolución final, en relación al carácter engañoso de la marca propuesta, consideró que el mismo queda subsanado con la limitación realizada a los productos a: alimentos para gatos, y la fundamenta en la existencia de la marca FINCA MININO registro 237810, en clase 31, para finalmente rechazar la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y los productos son iguales a los productos del signo inscrito, ambos protegen alimento para gatos, lo cual podría generar riesgo de confusión al consumidor medio que puede llevarlo a pensar que se trata de la misma empresa que fabrica y comercializa alimentos para gatos. En consecuencia, transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado especial de la empresa **MALTA TEXO MÉXICO, S.A. DE C.V.**, dentro de sus agravios señala que, desde el punto de vista gráfico es notoria la diferencia entre los signos, la primera palabra de la marca registrada es FINCA, elemento denominativo diferente a la conformación de la marca solicitada, que por su posición es lo primero que notarán los consumidores.

También resultan diferentes en su pronunciación, los sonidos FIN-CA en el signo registrado que no se asemeja a los sonidos presentes en la marca solicitada. En el aspecto ideológico la palabra “FINCA” remite a un concepto específico, el cual se encuentra ausente en la marca solicitada. La palabra “FINCA” concentra la mayor parte del peso distintivo, ya que es totalmente arbitraria respecto de los productos que distingue la marca. Por el contrario, la palabra MININO es sugestiva pues sugiere la idea de un “gato”. Por lo que queda demostrado la distinción entre los signos, y el riesgo de confusión en el público consumidor es muy bajo. Solicita se revoque la resolución impugnada, se admita la apelación y se ordene la publicación de la marca pedida.

SEGUNDO. 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 la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **FINCA S.A.S**, la marca de fábrica y comercio “**FINCA MININO**”, registro número **237810**, en clase 31 de la nomenclatura internacional, desde el 22 de agosto del 2014, y vigente hasta el 22 de agosto del 2024, que protege y distingue, “alimentos para gatos”. (folios 17 del expediente principal)

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. 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. 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.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria (artículos 2 párrafo tercero y 3 párrafo primero), 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.

Así, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la negación de registrar un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, así como el análisis de los productos y /o servicios que se buscan proteger. Conforme lo anterior, procede realizar el cotejo marcario para determinar si existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos en conflicto que les permita coexistir registralmente.

Al respecto, 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 signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Ese análisis o estudio, que el operador jurídico debe realizar, lo hace colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que estos

despierten, 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 ello 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 los mismos. 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.

Así las cosas, y en atención a lo que establece el artículo 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, estima este Tribunal que en el presente caso hizo bien el Registro en rechazar la solicitud de inscripción del signo **MININO**, ello, porque del examen comparativo de los signos en conflicto **FINCA MININO** (inscrita), y **MININO** (solicitada), se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica, fonética e ideológica, con el ya registrado, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Al respecto merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea el término empleado **MININO**, siendo este el elemento de mayor percepción y el que podría hacer alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este elemento como la parte preponderante del signo y en este caso en factor tópico de cada uno de ellos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra “**MININO**” evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, cual es “gato”, por lo que, este las relacionará

de manera directa con los productos que comercializa la titular del registro inscrito **FINCA S.A.S.**, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

En virtud de lo expuesto, y conforme al inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, existe más semejanzas que diferencias, entre los signos cotejados, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial

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 ellos, y bajo esa premisa, los servicios o los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Partiendo de lo anterior, pueden existir en el mercado signos inscritos o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica y comercio inscrita “**FINCA MININO**” protege, “alimentos para gatos”, y el signo propuesto pretende también la protección de: “alimentos para gatos”, en la misma clase de la nomenclatura internacional. Tal y como se desprende de lo anterior, los productos se encuentran dentro de una misma actividad mercantil, tratan una misma gama de productos comercializados en supermercados y veterinarias, por ende, se expenden en los mismos puestos de venta, utilizan los mismos canales de distribución, y cuentan con el mismo tipo de consumidor, por lo que éste podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, dado que el consumidor podrá válidamente considerar que se encuentra ante una variación de la marca inscrita.

Dado lo anterior, resulta evidente que no es posible acceder a lo solicitado por la empresa **MALTA TEXO DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, toda vez que el signo propuesto puede causar confusión y riesgo de asociación, en virtud de que protegería productos de igual naturaleza al previamente inscrito a favor de otro titular y por ello cuentan ya con el amparo que la publicidad registral les confiere. Siendo que, de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a ese titular.

Consecuencia de todo lo expuesto, al existir un registro vigente debe éste ser protegido de un eventual riesgo de confusión y asociación empresarial, de conformidad con el artículo 25, párrafo primero, e incisos e) y f), en relación con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso a), c) y e), de su Reglamento. Por ello este Tribunal concuerda plenamente con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de apoderado especial de la empresa **MALTA TEXO DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:23 horas del 7 de junio del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MININO**”, en clase 31 de la nomenclatura internacional.

SEXTO. SOBRE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS. Por su parte, la representación de la empresa **MALTA TEXO DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, basa su alegato principalmente, en que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos son diferentes, porque la primera palabra del signo inscrito FINCA es distinto a la conformación de la marca solicitada, lo que la hace totalmente arbitraria respecto de los productos. Por el contrario, la palabra MININO es sugestiva y sugiere la idea de un gato.

Respecto del agravio señalado en el párrafo anterior, este Tribunal estima procedente resaltar e indicar a la recurrente que, en los signos en conflicto, sobresale el término “**MININO**”, y no puede considerarse que la palabra “**FINCA**” al inicio de la marca inscrita, sea un elemento que puedan distinguirlos, por cuanto éste no logra alcanzar un alto grado de diferenciación entre uno y otro nombre. Tampoco puede estimarse que tal detalle pueda ser diferenciado por el público como para evitar que se dé confusión o asociación, ya que al tener ambas incluidos los términos “**MININO**” puedan llevar a pensar al consumidor medio que sean las mismas empresas o estén ligadas entre sí.

Lo anterior, aunado a que en el caso bajo examen, la marca de fábrica y comercio inscrita “**FINCA MININO**” protege, “alimentos para gatos” (folio 17 del expediente principal), y el signo propuesto pretende la protección de: “alimentos para gatos” (folio 29 del expediente principal), ambas en clase 31 de la nomenclatura internacional, donde los productos de uno y otro signo, se encuentran dentro de una misma actividad mercantil, “alimentos para gatos” y refieren tal como se indicó supra, a una misma línea de productos, los cuales se comercializan en veterinarias y supermercados, por ende, se expenden en los mismos canales de distribución y puestos de venta, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable.

En razón de lo señalado, no debe olvidar la apelante que, de la visión de conjunto o comparación global de los distintivos marcarios, se determina que los signos tienen en común, el componente “**MININO**” que sugiere en la mente del consumidor el concepto “gato”, lo que aumenta la semejanza visual, auditiva y conceptual entre los signos, aunado a la coincidencia de sus campos aplicativos “alimentos para gatos”, lo que hace que la marca

solicitada tenga un riesgo importante de ser confundida y asociada a la marca inscrita. Por lo que no resulta procedente el registro del signo solicitado,

Lo expuesto, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice: “La presente ley tiene por objeto proteger efectivamente, los derechos de los titulares y otros signos distintivos, [...]”, en este sentido compete a la instancia administrativa proteger la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista confusión sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. En este mismo sentido, la doctrina señala que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. **(LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p.288).**

De la normativa y doctrina citada, se concluye que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, no solo recae en el titular, sino que además es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia como coadyuvante en la administración de justicia.

SÉTIMO. 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, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de

marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en la consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MALTA TEXO DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:52:23 horas del 7 de junio del 2018, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, “**MININO**” en clase 31 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE-**.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33