

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0221-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

BUBBLE EGG FRANCHISE LLC., APELANTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8239

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0648-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del nueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Abraham Balzer Molina, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 110830277, en su condición de apoderado especial de la empresa, **BUBBLE EGG FRANCHISE LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de Texas en los Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:15:33 horas del 25 de noviembre de 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 4 de setiembre de 2019, el señor Jiefeng Wu, empresario, vecino de San José, cédula de residencia 115600107709, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **BUBBLE EGG**



FRANCHISE LLC., solicitó la inscripción de la marca de servicios en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de restauración (alimentación) para servicios de preparación de alimentos en especial waffles y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos”. Dicho listado de servicios quedó tal y como se cita, de conformidad con lo manifestado por el solicitante en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de noviembre de 2019.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 14:15:33 horas del 25 de noviembre de 2019, rechazó la marca solicitada por derechos de terceros, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al indicar que

la marca solicitada , presenta riesgo de confusión respecto a la marca inscrita .

Dicha resolución fue apelada por la representación de la empresa **BUBBLE EGG FRANCHISE LLC**, argumentando que al observar ambos signos se aprecian diferencias, la marca solicitada incluye el término Egg y el signo registrado contiene el vocablo Co, además los signos presentan diseños con tipografías, formas y figuras totalmente distintas entre sí. Conceptualmente la marca solicitada significa Huevo-Burbuja, mientras que el signo registrado transmite la idea que se trata de una compañía de waffles burbuja. En razón de lo anterior existen suficientes diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, lo cual hace que los consumidores puedan distinguir los signos sin ningún problema.



Agrega el recurrente que la marca registrada , constituye una marca débil, al consistir en la designación común de los productos que ofrece y distinguir servicios relacionados con la venta de “bubble waffles” (waffles burbuja), y de no ser por la presencia del elemento “CO” sería totalmente genérica, por lo que no debió ser inscrita. Dicha condición hace que la marca tenga una capacidad distintiva mínima, debiendo soportar el registro y uso de marcas similares que incorporen los vocablos “bubble” o “waffle”; y al ser “bubble”, el nombre genérico del producto que distingue sería una contradicción denegar la marca pretendida por compartir la misma palabra.

En cuanto al cotejo marcario, indica el apelante que el Registro no debe fundar su determinación en la semejanza respecto a la palabra “bubble”, debido a que los signos deben analizarse en su conjunto sin desmembrarse; y al rechazarse la inscripción del signo solicitado se crea un antecedente para que ningún otro signo en esa categoría puede contener la palabra genérica “bubble, creando una protección de forma exclusiva.

Finalmente menciona el apelante, que entre los signos existen diferencias, además la marca solicitada “BubbleEgg”, consiste en una combinación verbal única y novedosa respecto a los servicios en clase 43, gozando de la distintividad necesaria para acceder a su registración.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 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 del señor



Vladimir Alexei Ramírez Pineda, la marca de servicios , registro **271366**, inscrita el 18 de mayo de 2018 y vigente hasta el 18 de mayo de 2028, que protege en clase

43 internacional: “Servicios de restauración (alimentación); relacionado con el ofrecimiento de productos de wafle de burbuja” (folios 19 y 20 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°7978 de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero 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 esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva 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, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se manifiesta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos. Para esto, el operador de derecho 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 por 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 confrontados. 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.

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, 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.

Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria desde vieja data destaca la preponderancia del elemento denominativo sobre el diseño gráfico, aunque dependiendo de ciertos elementos ese diseño puede constituir el factor determinante. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia

del 20 de febrero de 2002, citado en el Voto No. 1142- 2009 de las 8:55 horas del 16 de setiembre del 2009 dictado por este Tribunal, sostiene: “(...) *para comparar marcas mixtas primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico, de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.*”

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “**Tratado sobre Derecho de Marcas**” (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255), sin hacer copia de cita, señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto, la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta. Afirma que usualmente ese elemento dominante es el denominativo, dado que, a la hora de adquirir los productos en el comercio, normalmente el público los busca por su denominación, salvo que, por ciertas razones, el elemento figurativo o gráfico de una marca mixta predomine sobre su componente denominativo.

Así las cosas, y siguiendo los lineamientos del inciso a) del artículo 24 citado, los signos bajo

cotejo son los siguientes: la marca solicitada de servicios



, se compone de la expresión “**BUBBLE EGG WAFFLES & DRINKS**”, que traducida del idioma inglés al español significa “**BURBUJA HUEVO GOFRES Y BEBIDAS**”, escrita en una tipografía especial de color negro, y una figura que asemeja a un huevo, que se ubica al inicio de la

palabra bubble, en la parte inferior consta la frase **“WAFFLES & DRINKS”**, para proteger servicios de restauración (alimentación) para servicios de preparación de alimentos en especial waffles y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, en

clase 43 de la nomenclatura internacional. La marca de servicios inscrita  registro **271366**, en clase 43 de la nomenclatura internacional y que protege los mismos servicios que la pedida, está formada por un rectángulo de color negro, dentro del cual se encuentra la frase **“BUBBLE WAFFLE Co.”**, escrita en una tipografía especial de color blanco, que traducida al español significa **“BURBUJA GOFRES CO.”**, y un diseño figurativo de color amarillo, dentro del cual se encuentran las letras **“Co.”**.

De la descripción de los signos confrontados, y partiendo de la visión de conjunto se observa que, desde el punto de vista gráfico, la marca pedida comparte el término **“BUBBLE”** de la marca de servicios inscrita, los demás componentes que acompañan la expresión **“EGG WAFFLES & DRINKS”**, constituyen elementos secundarios que no abonan a una posible diferenciación entre las marcas, ya que el término **“BUBBLE”** resulta ser determinante en este conjunto marcario, siendo donde se concentra la fuerza distintiva, y, lo que puede provocar confusión al consumidor a la hora de adquirir uno u otros servicios. Bajo este razonamiento, el diseño de un huevo que aparece al lado izquierdo del término bubble de la marca pedida, no viene a predominar sobre su componente denominativo, ya que su tamaño, color y colocación resultan irrelevantes dentro de este conjunto marcario mixto.

A nivel fonético, es importante señalar, que tomando en consideración los elementos distintivos del signo pedido en relación con el inscrito, **“BUBBLE”**, la pronunciación de cada uno de ellos resulta igual al oído del consumidor.

En el campo ideológico, resulta claro que no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba las palabra “**BUBBLE**” que es donde se centra la fuerza distintiva, y que traducida al español, significa “**burbuja**” evocan una misma idea o concepto en la mente del consumidor, en este sentido, este puede incurrir en confusión, ya que puede atribuir al signo solicitado el mismo origen empresarial de la titular del signo inscrito, sobre todo en relación, al vínculo existente con los servicios del distintivo marcario registrado.

Entonces basándonos en la concentración de la aptitud distintiva en la composición literaria “**BUBBLE**” concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas, las semejanzas entre ellos tienen mayor peso que las diferencias. Asimismo, y conforme al ordinal 24 inciso a) del Reglamento citado, este Tribunal llega a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción visual, auditiva y conceptual, que permita su coexistencia registral, por cuanto en su globalidad la marca solicitada no se distingue del signo inscrito, por lo que existe la posibilidad de un riesgo de confusión o asociación empresarial en el público consumidor.

Ahora, en un segundo escenario, el artículo 24 del Reglamento a la ley citada, señala en su inciso 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”. Bajo este contexto, procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios

idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de repetida cita.

Así las cosas, vista la lista de servicios de los signos cotejados, tenemos que la marca de



servicios solicitada , pretende proteger en clase 43 de la nomenclatura internacional, servicios de restauración (alimentación) para servicios de preparación de alimentos en especial waffles y bebidas para el consumo, prestados por personas o

establecimientos, y la marca de servicios inscrita  , protege servicios de restauración (alimentación) relacionado con el ofrecimiento de productos de waffle de burbuja, en la clase 43 de la nomenclatura internacional, según se desprende de la certificación de marca emitida por la Oficina de Marcas y otros Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial visible a folios 19 a 20 del expediente principal.

Como puede apreciarse, tanto la marca solicitada como la marca inscrita protegen servicios de una misma naturaleza “**servicios de alimentación**”, situación que puede llevar a los consumidores o competidores a un riesgo de confusión por asociación, ya que estos pueden asumir que los servicios provienen de un mismo origen empresarial, dado que pueden llegar a pensar que el titular de la marca inscrita ha incluido una nueva línea de servicios de restauración (alimentación) y preparación de alimentos en especial waffles y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, bajo la denominación



, que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico trata de evitar, en

el sentido de impedir que se inscriba un signo cuya designación sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial en los consumidores y competidores, tal y como ocurre en el presente caso.

Por lo anterior, estima este Tribunal que no es factible que el signo solicitado pueda coexistir en el comercio junto con el signo inscrito, dado que este no solo comparte el término preponderante de la marca inscrita, sino que busca proteger servicios de la misma naturaleza que el signo registrado, tal y como se indicó líneas arriba. Esta situación evidencia que, de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al distintivo inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca de servicios pedida, en clase 43 de la nomenclatura internacional, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e incisos a), e) y f) de la Ley de marcas, y artículo 24 incisos a), c) y e) de su Reglamento.

De los agravios planteados por la representación de la empresa recurrente, en el sentido de que entre ambos signos existen diferencias en los diseños, tipografías, formas y figuras, es importante recordar a la apelante que, sobre el cotejo de los signos mixtos, se debe aplicar la pauta de la visión de conjunto o la supremacía del elemento dominante, en donde se toman en cuenta todos y cada uno de los elementos que conforman el distintivo marcario, siendo, que del examen global, se logra determinar que el elemento principal, más característico o predominante de la marca solicitada, se trata del componente denominativo **“BUBBLE”**, contenido en el distintivo inscrito, y es el que llama la atención de los consumidores; es el de mayor percepción, ello, por cuanto se encuentra ubicado en la misma posición que el inscrito, siendo, que el diseño, dibujo o parte figurativa, así, como la tipografía, carece de fuerza identificadora. De manera que, al constituirse el término **“BUBBLE”** en el elemento principal de los conjuntos marcarios confrontados, desde la perspectiva visual y auditiva, resultan semejantes, y en el campo conceptual evocan una misma idea en la mente del

consumidor, lo que podría causar en los consumidores y competidores un riesgo de confusión, así como un riesgo de asociación empresarial.

Respecto al agravio planteado por el apelante, que el signo inscrito es una marca débil y por ende deben soportar el registro de otros signos similares. En relación con este aspecto considera este Tribunal, que la aplicación del criterio de la marca débil a efecto de obtener el registro de la marca solicitada no resulta relevante en el caso concreto, dado que no existe en la marca propuesta ningún elemento adicional que le otorgue suficiente distintividad respecto de la inscrita para su coexistencia registral; de ahí, que este Tribunal rechaza los agravios de la empresa apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma; por ello se

deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clase 43 de la nomenclatura internacional, presentada por la representación de la empresa **BUBBLE EGG FRANCHISE LLC**.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación, interpuesto por el abogado Abraham Balzer Molina, en su condición de apoderado especial de la empresa, **BUBBLE EGG FRANCHISE LLC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:15:33 horas del 25 de noviembre de 2019, la que en este acto **se confirma**;



se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios **BUBBLEEGG**, en clase 43 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33