

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0418-TRA-PI

Oposición a inscripción de Marca (DIVINO PECADO) (30 y 43)

3-102-742173 S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-9030)

Marcas y otros Signos

*Divino
pecado*

VOTO 0721-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del cinco de diciembre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Ignacio Montero Ulate, mayor de edad, soltero, empresario, con cédula de identidad 1-1506-706, vecino de Heredia, Gerente Dos de la empresa denominada **TRES-CIENTO DOS-SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, La Unión, San Juan, del Walmart 200 metros este, Centro Comercial Vía San Juan, local 7, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:14:09 horas del 3 de agosto del 2018.

CONSIDERANDO

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LOS ALEGATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En fecha 13 de setiembre del 2017, el

señor Andrés Vargas Rojas, mayor de edad, soltero, estudiante, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1404-372, apoderado especial de la empresa denominada 3-102-

742173 S.R.L., solicitó el registro de la marca de comercio y servicio  para distinguir y proteger en las siguientes clases: **Clase 30:** *Helados estilo tailandés, de melocotón, menta y arándano, de higo, pera, y leche condensada, de tocineta con miel de maple, de vino tinto y uva negra, de brownie con Nutella, de tiramisú, queque de zanahoria con cobertura de crema de chocolate blanco, queque moka, cheesecake con cobertura espejo, brownie con mousse de chocolate semi-amargo, galletas de soletilla, éclairs, tarta de limón con cascara de limón confitada, macaron de queso crema y arándanos, macaron de banano y caramelo, macaron de manzana y canela, y macaron de chocolate;* y en **Clase 43:** *Servicio de restauración de experiencia gastronómica, especializado en alimentación enfocada en repostería, en presentaciones y recetas tradicionales, étnicas, y fusión, en un establecimiento con ambiente galería de arte, acondicionado con vitrinas con alta visibilidad que le dan un protagonismo especial a los postres que están en exposición e iluminación para resaltar los colores y las texturas de las obras de arte gastronómico, cuyo menú incluirá pero no se limitará a los siguientes productos específicos: helados estilo tailandés, de melocotón, menta y arándano, de higo, pera, y leche condensada, de tocineta con miel de maple, de vino tinto y uva negra, de brownie con Nutella, de tiramisú, queque de zanahoria con cobertura de crema de chocolate blanco, queque moka, cheesecake con cobertura espejo, brownie con mousse de chocolate semi-amargo, galletas de soletilla, éciaírs, tarta de limón con cascara de limón confitada, macaron de queso crema y arándanos, macaron de banano y caramelo, macaron de manzana y canela, y macaron de chocolate.* Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 221, 222 y 223, del 22, 23 y 24 de noviembre del 2017, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 22 de diciembre del 2017, el licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor de edad, casado en primeras nupcias, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-660, apoderado especial de la empresa **FREDDO**

FRESAS SOCIEDAD ANONIMA, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en la marca inscrita **PECADO**.

El Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución en lo conducente de las 15:14:09 horas del 3 de agosto del 2018, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I. Se rechaza la notoriedad de la marca “PECADO” solicitada por FREDDO FRESAS, SOCIEDAD ANONIMA, por cuanto no aporta prueba idónea para demostrar la notoriedad. II. Se declara con lugar la oposición planteada por... FREDDO FRESAS S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “DIVINO**

PECADO ()” en clase 30 Y 43 internacional, solicitada por... 3-102-742173, la cual se deniega.”

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de agosto del 2018, el señor Juan Ignacio Montero Ulate, apoderado judicial de la empresa 3-102-742173, interpuso recurso de apelación, contra la resolución final antes referida, y manifestó en ésta los siguientes agravios: *Que es omiso el cotejo grafico realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que la marca inscrita está compuesta por una sola palabra, y la de su representada tiene dos palabras, además el tipo de letra y tamaño, así como el arte grafico que diferencia por completo un signo del otro, donde el tipo de letra y tamaño son completamente distintos, desde el punto de vista fonético la palabra **pecado** y la frase **divino pecado** se escuchan completamente distinto, pues esta última se caracteriza por tener una dicotomía imposible de lograr al decir únicamente “pecado”; tampoco comparte el análisis ideológico hecho al signo, pues se utiliza un halo sobre la letra “D” para denotar perfección, y por otro lado, la palabra “PECADO” viene con la cola del diablo, dando a entender que los postres contienen azúcar y grasa, que en términos de salud es algo que se debe consumir en forma controlada, que a la hora de combinar las dos palabras junto con el grafico, se contiene algo único que no puede analizarse por separado, dando a*

entender la dicotomía entre el bien DIVINO y al mal PECADO. Tampoco comparte el análisis del Registro en lo que respecta a los productos y al principio de especialidad, pues cuando se consideró en primera instancia la solicitud y antes de darle curso al edicto y la oposición, se cambió completamente el criterio y ahora existe un posible riesgo de confusión donde no hay.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1. Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **PECADO**, registro 248771, cuyo titular es FREDDO FRESAS, S.A., vigente al 17 de diciembre del 2025, en clase 29 internacional, para proteger postre de frutas a base de plátano maduro, fresas y queso. (v.f. 21 expediente principal).

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente*

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.” (agregada la negrilla)

Toda solicitud marcaria debe contener entre su propuesta una condición fundamental cual es la **distintividad**, que le permite diferenciarse claramente de otros signos que se encuentran en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

*Divino
pecado*

En el caso que nos ocupa, se solicita la marca  para las clases 30 y 43 de la clasificación de NIZA, mientras se encuentra registrada la marca PECADO en clase 29 de la clasificación internacional. Realizando el cotejo marcario tenemos que:

<i>Signo</i>		PECADO
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Marca</i>	<i>Comercio y Servicios</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
<i>N. registro</i>	-----	248771
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Clase 30: Helados estilo tailandés, de melocotón, menta y arándano, de higo, pera, y leche</i>	

	<p>condensada, de tocineta con miel de maple, de vino tinto y uva negra, de brownie con Nutella, de tiramisú, queque de zanahoria con cobertura de crema de chocolate blanco, queque moka, cheesecake con cobertura espejo, brownie con mousse de chocolate semi-amargo, galletas de soletilla, éclairs, tarta de limón con cascara de limón confitada, macaron de queso crema y arándanos, macaron de banano y caramelo, macaron de manzana y canela, y macaron de chocolate;</p> <p>Clase 43: Servicio de restauración de experiencia gastronómica, especializado en alimentación enfocada en repostería, en presentaciones y recetas tradicionales, étnicas, y fusión, en un establecimiento con ambiente galería de arte, acondicionado con vitrinas con alta visibilidad que le dan un protagonismo especial a los postres que están en exposición e iluminación para resaltar los colores y las texturas de las obras de arte gastronómico, cuyo menú incluirá pero no se limitará a los siguientes productos específicos: helados estilo tailandés, de melocotón, menta y arándano, de higo, pera, y leche condensada, de tocineta con miel de maple, de vino tinto y uva negra, de brownie con Nutella, de tiramisú, queque de zanahoria con cobertura de crema de chocolate blanco, queque moka, cheesecake con cobertura espejo, brownie con mousse de chocolate semi-amargo, galletas de soletilla, éclaírs, tarta de limón con cascara de limón confitada, macaron de queso crema y arándanos, macaron de banano y caramelo, macaron de manzana y canela, y macaron de chocolate.</p>	<p>Postre de frutas a base de plátano maduro, fresas y queso.</p>
Clase	30 y 43	29
Titular	3-102-742173 S.R.L.	FREDDO FRESAS, S.A.



Gráficamente, la marca solicitada  está compuesta por una combinación de elementos denominativos y gráficos, lo que la convierte en una marca mixta; en tanto que la inscrita **PECADO** es una marca eminentemente denominativa, donde esa misma palabra **PECADO** es su elemento principal y preponderante, y que está incluido en el diseño solicitado, mientras que el termino **DIVINO** no le genera distintividad alguna, más bien es un adjetivo calificativo a la palabra pecado.

La doctrina se ha manifestado de la siguiente forma: “...*la prevalencia de los elementos*”

denominativos de un signo sobre los elementos gráficos surgió de la jurisprudencia. Esta regla es aplicable siempre que la denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trate de un vocablo descriptivo. ” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 296, mayúsculas del original).

De igual forma, y desde el punto de vista fonético, ambos signos son similares pues comparten vocalmente la palabra **PECADO**; existiendo una identidad a nivel fonético; coincidiendo en que el término **DIVINO** como fue indicado, no genera mayor diferenciación, por lo que es factible que el público consumidor pueda confundirse, en el sentido que al momento de visualizar las marcas y escuchar la vocalización de las mismas, realice una relación entre ambas de origen empresarial.

Ideológicamente, el significado de la palabra “**PECADO**” es “...**Transgresión consciente de un precepto religioso.**” (<https://dle.rae.es/?id=SFVbedk>) y “**DIVINO**” se define como: “...**1. Adj. Perteneciente o relativo a Dios. 2. Adj. Perteneciente o relativo a los dioses a que dan culto las diversas religiones. 3. Adj. Muy excelente, extraordinariamente primoroso.**” (<https://dle.rae.es/?id=E1CiSuI>), siendo que la idea transmitida al consumidor es la de una falta cometida ante la creencia de lo sagrado o la divinidad, donde ambos signos transmiten la misma idea.

En cuanto a los productos y servicios que busca proteger la marca solicitada, existe una gran posibilidad de riesgo de confusión con los productos protegidos con la marca inscrita, los cuáles al ser dirigidos consumidor común , podrá creer que pertenecen al mismo titular cuando no es así, aunado a que ambos utilizan los mismos canales de distribución y medios de comercialización. Concluyendo que la posibilidad de confusión no solo radica en los signos cotejados sino que de igual forma con los productos y servicios propuestos.

El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de ambas

marcas, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial al derecho marcario y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca.

Considera este Tribunal que los agravios esgrimidos por el apelante no establecen un argumento que permita la coexistencia de las marcas, pues como fue visto, el elemento preponderante **PECADO** es similar a la marca inscrita, pues al analizarse en forma global y

conjunta, puede precisarse que el signo que pretende registrarse , no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues aunque no pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, si pudiera producirse un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Por eso, la distintividad se convierte en un requisito indispensable en el signo marcario para su protección e inscripción, permitiéndole al consumidor elegir un determinado producto, de entre una gama de bienes de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Juan Ignacio Montero Ulate, en su condición de apoderado judicial de la empresa denominada **3-102-742173, S.R.L.**, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:14:09 horas del 3 de agosto del dos mil 2018, la que se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el señor Juan Ignacio Montero Ulate, apoderado judicial de la empresa denominada ***TRES-CIENTO DOS-SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES, S.R.L.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:14:09 horas del 3 de agosto del dos mil 2018, 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.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Mau/CJVJ/KMC/IMDD/JEAV/GOM