

RESOLUCIÓN DEFINITIVA
EXPEDIENTE 2020-0295-TRA-PI
OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA

Y COMERCIO:



ETI GILDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N.º.
2019-2209)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0736-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del trece de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, abogado, vecino de Escazú San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **ETI GILDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, entidad organizada y existente bajo las leyes de Turquía, con domicilio en Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde Eskisehir, Turquía, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:22:37 horas del 26 de marzo de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de marzo de 2019, el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa, **ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, solicitó ante el Registro de la



Propiedad Industrial, la inscripción del signo como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en **clase 30** de la nomenclatura internacional, galletas, chocolates, pasteles, galletas saladas (crackers), obleas, tortas, (pasteles), tartas, postres a saber, postres de panadería, postres en base de harina y chocolate, postres tipo mousse, postres helados, helados cremosos, helados.

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la licenciada Jessica Salas Venegas, abogada, vecina de San Francisco de Goicochea, cédula de identidad 1-1221-0610, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**, presenta el 25 de octubre de 2019, ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada, argumentando que la sociedad COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS , así como la sociedad AMERICAN ICE CREAM COMPANY, son parte del mismo grupo de interés económico, y las legítimas titulares de las marcas y signos distintivos “POPS”, la marca solicitada contiene enteramente el término de la marca registrada por su representada, siendo que existe alto riesgo de confusión gráfica y fonética, y el consumidor puede pensar que está ante marcas que pertenecen a la misma empresa, dado que la marca de su representada es bastante reconocida en Costa Rica, además las marcas protegen productos muy similares; la marca “ETI WANTED POPS” pretende proteger y distinguir “galletas, chocolates, pasteles, galletas saladas (crackers), obleas, tortas (pasteles), tartas, postres, a saber, postres de panadería, postres helados, helados cremosos, helados”, en clase 30 internacional. Por su parte, la marca de su representada “POPS” protege y distingue “café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y pan y confitería, helados

comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hiel”, en clase 30 internacional, por lo que compartirían los mismos canales de distribución y comercialización, así como el mismo tipo de consumidor, lo que incide en un alto riesgo de confusión para los consumidores, por lo que se debe negar el registro de la marca “ETI WANTED POPS (diseño)”.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 10:22:37 horas del 26 de marzo de 2020, resolvió: “... Se declara con lugar la oposición planteada por **JESSICA SALAS VENEGAS**, en condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA**


AMERICANA DE HELADOS S.A., contra la inscripción de la marca , solicitada por **LUIS DIEGO CASTRO CHAVARRÍA**, en su condición de apoderado especial de **ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, la cual se deniega...”; porque considera que a nivel gráfico, fonético e ideológico hay similitud con las constantes en la publicidad registral, dado que el elemento principal de las marcas inscritas POPS, se encuentra contenida dentro de la marca solicitada, y al ser observada por el consumidor promedio podría creer que se trata de una variación marcaria de la inscrita POPS, siendo posible que se dé un riesgo de confusión y relación empresarial, unido a que la lista de productos de la marca solicitada “galletas, chocolates, pasteles, galletas saladas (crackers), obleas, tortas, (pasteles), tartas, postres a saber, postres de panadería, postres en base de harina y chocolate, postres tipo mousse, postres helados, helados cremosos, helados”, todos ellos, están contenidos en las listas de productos de las marcas inscritas, lo que impide la coexistencia pacífica entre ellas. Por lo que el signo solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo indicado, el representante de la empresa solicitante apeló y otorgada la audiencia de ley, presenta los siguientes agravios:

1.- Que su representada es una reconocida empresa de Turquía, se dedica principalmente a la producción de galletas y productos similares, los cuales se comercializan con la marca ETI

con el logo  . Dicho logo se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el número 273318, y la marca solicitada incorpora el logo de la compañía fabricante, que reduce en gran medida el riesgo de confusión en los consumidores, pues indica expresamente que el producto es de ETI.

2.- Que la palabra “pops” es un componente accesorio a la palabra WANTED que por su tamaño y diseño llamativo es sin duda el componente central de la marca, y el que concentra el mayor peso distintivo, es lo primero que notan los consumidores al ver los empaques de los productos. Al ser WANTED el componente preponderante del signo y de incluirse la palabra ETI, se disipa cualquier riesgo de confusión con las marcas POPS.



3. Que la diferencia en la tipografía y colores respecto del logo  de la Compañía Americana de Helados S.A., hace descartar cualquier asociación empresarial.

4.- Que el análisis que realiza el Registro es erróneo, está basado en especulaciones arbitrarias y antojadizas sin ningún fundamento.

5.- Que el hecho de contener una marca registrada no hace que la misma sea inadmisible, siempre que tenga otros elementos que le otorguen distintividad necesaria para obtener su inscripción. Cita el Voto 0310-2019 del Tribunal Registral Administrativo.

6.- Que el producto que su representada pretende distinguir con la marca ETI WANTED POPS consiste principalmente en barras de chocolate y sorbetos, la Compañía Americana de Helados S.A., a pesar de tener su marca POPS registrada para el encabezado de las clases 29 y 30, lo usa únicamente para distinguir helados, yogurt y bebidas heladas. Por lo que es

imposible que exista confusión, pues los productos distinguidos por cada marca se venderán a través de canales muy distintos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: Que en el Registro de a Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos los siguientes signos:

FRAPOPS

1.- Marca de fábrica y comercio **FRAPOPS**, a nombre de la **COMPAÑÍA DE HELADOS, S.A.**, registro 274762, inscrita el 18 de octubre de 2018, vigente hasta el 18 de octubre de 2028, protege en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional los siguientes productos: **Clase 29:** productos lácteos y batidos a base de leche. **Clase 30:** Batidos a base de helados, helados y sus derivados. (folios 103 a 104 y folios 120 a 121 del expediente principal).

NITRO POPS

2.- Marca de fábrica y comercio **NITRO POPS**, **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**, registro 260285, inscrita el 28 de febrero de 2017, vigente hasta el 28 de febrero de 2027, protege en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: **Clase 29:** batidos a base de leche y yogurt. **Clase 30:** café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. (folios 95 a 96 y folios 122 a 123 del expediente principal).

**LA FELICIDAD SABE
A POPS**

3.- Señal de propaganda **LA FELICIDAD SABE A POPS**, **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**, registro 249436, inscrita el 21 de enero de 2016, **clase 50** de la nomenclatura



internacional para promocionar en clases 29 y 30 los siguientes productos: **clase 29:** carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles y bebidas lácteas tales como yogurt., y en **clase 30:** café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, relacionado con número de registro:181224. (folios 97 a 98, y folios 124 a 125 del expediente principal).

POPSITIVATE

4.- Señal de propaganda, **POPSITIVATE**, **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**, registro 198170, inscrita el 18 de enero de 2010, **clase 50** de la nomenclatura internacional, para promocionar las clases 29 y 30 del registro 181224, (folios 93 a 94 del expediente principal).

POPS LIGHT

5.- **Marca de fábrica y comercio** **POPS LIGHT**, **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**, registro 189109, inscrita el 17 de abril de 2009, vigente hasta el 17 de abril de 2029, protege en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: **Clase 29:** Bebidas livianas lacteadas tales como yogurt. **Clase 30:** Helados comestibles livianos o de dieta. (folios 83 a 84 del expediente principal).

POPS

6.- **Marca de fábrica** **POPS**, **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**, registro 181224, inscrita el 24 de octubre de 2008, vigente hasta el 24 de octubre de 2028, protege en clase 29 y 30 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: **Clase 29:** carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles y bebidas lácteas tales como yogurt. **Clase 30:** café, té, cacao, azúcar, arroz,

tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. (folios 87 a 88, y folios 126 a 127 del expediente principal).

7.- Marca de fábrica "MINIPOPS", COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A., registro 181304, inscrita el 24 de octubre de 2008, vigente hasta el 24 de octubre de 2028, protege en **clase 30** de la nomenclatura internacional, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hachas de cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas, especies, hielo. (folios 89 a 90 y 128 a 129 del expediente principal).

8.- Señal de propaganda POPS LA GRAN TENTACION, COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A., registro 1336, inscrita el 16 de junio de 1999, **clase 50** de la nomenclatura internacional, para promocionar helados, yogurt y productos lácteos, (folios 69 a 70, y folios 130 a 131 del expediente principal).

9.- Marca de fábrica y comercio ZOO POPS, COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A., registro 284724, inscrita el 2 de diciembre de 2019, vigente hasta el 2 de diciembre de 2029, protege en **clase 30** de la nomenclatura internacional, helados. (folios 77 a 78, folios 136 a 137 del expediente principal).



10.- Marca de fábrica y comercio , **AMERICAN CREAM CO. INC.** (en español **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**), registro 218498, inscrita el 8 de marzo de 2012, vigente hasta el 11 de mayo de 2022, protege en **clase 30** de la nomenclatura internacional, helados. (folios 99 a 100, y folios 132 a 133 del expediente principal).



11.- Marca de fábrica y comercio , **AMERICAN CREAM CO. INC.** (en español **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**), registro 218499, inscrita el 8 de marzo de 2012, vigente hasta el 11 de mayo de 2022, protege en **clase 30** de la nomenclatura internacional, helados de paleta de chocolate. (folios 101 a 102, y folios 134 a 135 del expediente principal).

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Se admite para su valoración las que dan fundamento a los hechos probados en la presente resolución.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 y su Reglamento, 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 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 para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se puede presentar cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. 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 ello 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.

Para realizar el estudio de los signos el operador jurídico se debe colocar en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse 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 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 consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: al público consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente unos productos de otros, así como, su origen empresarial.



Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo pretendido por la empresa solicitante **ETI GILDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, es una marca mixta compuesta por un diseño y un elemento denominativo conformado por la expresión **ETI WANTED POPS**, donde la palabra **ETI**, está escrita en color rojo, sobre un fondo blanco, y el entorno de color negro, en una tipografía especial, ubicado debajo de un dibujo en forma de espinas alrededor en color negro. El vocablo **WANTED**, que traducido por el propio solicitante y ahora apelante significa “queridos”, está escrita en color blanco, se encuentra dentro de un rectángulo, y en la parte inferior del rectángulo se observa la palabra **POPS** que está escrita en una grafía especial de color blanco enmarcado en una especie de círculos en fondo de color rojo.

Los signos inscritos, tal y como se desprende del considerando primero de hechos probados de la presente resolución, son denominativos y mixtos, donde sobresale el componente “POPS”, acompañados de otras partículas tales como ZOO, FRUIT y CHOCO; por las locuciones MINIPOPS, POPSLITIVATE, FRAPOPS y las oraciones POPS LA GRAN TENTACIÓN y la FELICIDAD SABE A POPS. Como se puede observar y analizando los elementos denominativos de los signos en pugna, la marca solicitada incluye la marca inscrita ya que comparte el término “POPS”, componente predominante de los signos registrados. Si bien el denominativo pedido utiliza el vocablo Pops debajo del término sobresaliente WANTED, no se puede obviar que la marca Pops en el mercado costarricense es muy conocida por el público consumidor, el cual al observar la marca pedida creerá que se trata de una variación de las tantas expuestas que tiene la POPS. Lo anterior hace que no se tenga una carga distintiva con esta parte del signo, recayendo en una similitud gráfica, fonética e ideológica entre el pedido y los inscritos, lo que podría provocar un riesgo de confusión en la modalidad de asociación empresarial en el consumidor medio.

Por lo anterior, y de acuerdo, al artículo 24 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos existen más semejanzas que diferencias, por lo que el signo solicitado quebranta el artículo 8 incisos a) y b) de la ley citada.

Ahora bien, 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, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero que protegen productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica y comercio solicitada **ETI WANTED POPS (diseño)**, en **clase 30** de la nomenclatura

internacional, busca proteger: galletas, chocolates, pasteles, galletas saladas (crackers), obleas, tortas, (pasteles), tartas, postres a saber, postres de panadería, postres en base de harina y chocolate, postres tipo mousse, postres helados, helados cremosos, helados; los signos inscritos, protegen los siguientes productos, **FRAPOPS**, protege, en clase **29**, productos lácteos y batidos a base de leche, y en **clase 30**, batidos a base de helados, helados y sus derivados, **NITRO POPS**, registro 260285, protege en **clase 29** “batidos a base de leche y yogurt”, y en clase **30**, **café**, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, **LA FELICIDAD BASE A POPS**, registro clase 50 de la nomenclatura internacional, para promocionar, en **clase 29**: carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles y bebidas lácteas tales como yogurt, y en **clase 30**: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, relacionado con el número de registro 181224, **POPSITIVATE**, registro 198170, **clase 50** de la nomenclatura internacional, para promocionar las clases 29 y 30 del registro 181224, **POPS LIGHT**, registro 189109, protege en **clase 29**, bebidas livianas lacteadas tales como yogurt, y en **clase 30**: helados comestibles livianos o de dieta, **POPS**, protege en **clase 29**, carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles y bebidas lácteas tales como yogurt. **Clase 30, café**, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, **MINIPOPS**, registro 181304, protege en **clase 30**, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, **tortas**, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza,

vinagre, salsas, especies, hielo, **POPS LA GRAN TENTACIÓN**, registro 1336, **clase 50**, protege helados, yogurt y productos lácteos, **ZOO POPS (diseño)**, registro 284724, protege en **clase 30**, helados, **FRUIT POPS (diseño)**, registro 218498, protege en clase 30, helados, **CHOCO POPS**, registro 218498, protege en **clase 30**, helados de paleta de chocolate.

Como puede apreciarse los productos solicitados indiscutiblemente están comprendidos en el listado de productos de los signos inscritos, dado que como puede observarse los registrados protegen entre otros: batidos a base de helados, helados y sus derivados, helados comestibles, pastelería, compotas (las compotas son postres). Otros están relacionados entre sí, situación que puede llevar al consumidor medio a un riesgo de confusión, así como, a un riesgo de asociación porque este puede considerar que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Así las cosas, el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su productos en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de las marcas ya registradas, 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, tal y como se infiere de los artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e incisos e) y f), y artículo 24 inciso e) y f) de su Reglamento. Por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en representación de la empresa

ETI GILDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:22:37 horas del 26 de marzo de 2020, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca **ETI WANTED POPS (diseño)**, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

A la luz de lo expuesto, y tomando en consideración el agravio que expresa la representación de la apelante, en cuanto a que su empresa es reconocida en Turquía, porque se dedica a la comercialización de galletas y productos similares los cuales se comercializan con la marca ETI, es importante señalar que el hecho que la empresa sea reconocida en Turquía no es un requisito sine qua non o bien vinculante en Costa Rica, se debe recordar que el derecho de marcas está sujeto al principio de territorialidad de las leyes, en este sentido la solicitud en nuestro país se debe regir por las leyes y reglamentos nacionales, así como por el marco de calificación aplicable.

Por otra parte, es de interés recordar a la recurrente, que en el presente caso estamos en presencia de una solicitud de marca, y del análisis que se hizo, se determina que el signo propuesto incurre en las causales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que contiene en su conjunto marcario el distintivo POPS de los signos inscritos, aunado a que los productos tienen conexión competitiva, y en este sentido, es obvio que el titular de los signos inscritos la **COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.**, goza de los derechos que genera su inscripción frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos, ello bajo el amparo de lo que prescribe el artículo 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De lo indicado, también es necesario aclarar a la recurrente, que aunque los productos galletas



y productos similares se comercialicen con el logo , el cual como lo indica, se encuentra inscrito bajo el registro 273318, no obliga a la Autoridad Registral a inscribir el

conjunto marcario solicitado, hay que tener presente que cada solicitud que ingresa a la corriente registral, a efecto de obtener su registro, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado; cada marca debe ser analizada dentro de su específico marco de calificación registral por la legislación aplicable al momento de la solicitud. Se debe tener claro que cada solicitud es única e independiente.

Respecto al agravio que plantea la apelante, sobre que la palabra “pops” es un componente accesorio a la palabra “WANTED” que por su tamaño es el componente preponderante del signo y al incluirse la palabra ETI, se disipa el riesgo de confusión con la marca POPS, este Tribunal estima procedente reiterar que del análisis realizado de los signos, se logra determinar al igual que lo hizo del Registro de la Propiedad Industrial, que existe una identidad gráfica, fonética e ideológica en el elemento preponderante **POPS** de los signos inscritos, lo que genera en los consumidores riesgo de confusión así como de asociación empresarial, esto porque pueden idear en su mente que la marca solicitada es una variación de los distintivos registrados.

Sobre el agravio, respecto a que la tipografía y colores del logo , de la Compañía Americana de Helados S.A., hace descartar cualquier asociación empresarial, no lleva razón, dado que no se puede obviar que el elemento dominante de los signos registrados es el término POPS, y el mismo está contenido en su totalidad en la marca propuesta, y sin dejar de lado, que los consumidores al visualizar la marca ETI WANTED POPS, y siendo que la expresión “**ETI**”, traducido del idioma ruso al español significa “**estos**”, y la palabra “**WANTED**” traducido por el propio solicitante y ahora apelante, significa “**queridos**”, y al estar ubicados cerca de la palabra **POPS**, que es término de fantasía distintivo de los signos inscritos, puede crear en la mente de los consumidores la idea, “**ESTOS QUIEREN POPS**”, generando riesgo de confusión, así como de asociación empresarial con los signos

registrados, ya que pueden llegar a pensar que es una nueva línea de productos que sacó al mercado la empresa **COMPAÑÍA AMÉRICANA DE HELADOS, S.A.**

Por otra parte, tampoco lleva razón la apelante en indicar, que el análisis del Registro es erróneo y que el mismo está basado en especulaciones arbitrarias, esto porque del contenido de la resolución impugnada se observa que este hizo un cotejo de los signos basado en la normativa de rito, y no de manera arbitraria o antojadiza.

En lo concerniente al agravio que expone la apelante, en cuanto a que la marca solicitada contenga una marca registrada no la hace inadmisible, siempre que tenga otros elementos que le otorguen distintividad necesaria para obtener su inscripción. En el presente caso, es importante reiterar que la marca solicitada está contenida en los signos registrados, siendo que los otros elementos que acompañan al signo propuesto no le generan distintividad, toda vez que como se indicó líneas arriba, la palabra **WANTED** traducida al español significa “queridos” y de seguido está el elemento “**pops**” enmarcado en una especie de círculos en fondo de color rojo, dándole una especie de énfasis a dicho elemento dentro del conjunto marcario, siendo ello un motivo que podría causar confusión al público consumidor.

Respecto al Voto 0310-2019, emitido por este Tribunal y al que hace referencia la apelante, el mismo no es aplicable en el presente caso, dado que esta instancia, en el voto aludido señala que “...es evidente que la palabra **ENSURE** de la marca solicitada se constituye en el elemento preponderante...no se encuentra en la marca inscrita, lo que hace la mayor diferencia y eliminado toda posibilidad de confusión”, hecho que, si ocurre en el signo solicitado, donde la palabra **POPS**, elemento distintivo de las marcas registradas, está incluida en su totalidad en los signos registrados.

En el presente caso, resulta importante señalar, que a folio 00023 del legajo de apelación se observa que la licenciada María Lupita Quintero Nassar, en su condición de apoderada

especial de la empresa opositora COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A., se apersona a contestar la audiencia de quince días otorgada por esta Instancia mediante resolución de las ocho horas quince minutos del siete de julio de dos mil veinte, sin embargo, nota este Tribunal, que dentro del expediente no consta poder alguno que la legitime para actuar en nombre de dicha empresa. Dato curioso, es que la licenciada Quintero Nassar, firma: "POR/COMPAÑÍA AMERICANA DE HELADOS, S.A.", de ahí que los argumentos expuestos, no son de recibo.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **ETI GILDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:22:37 horas del 26 de marzo de 2020, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa **ETI GILDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:22:37 horas del 26 de marzo de 2020, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



, en clase 30 de la nomenclatura internacional. 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 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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. **NOTÍFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Ivd/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