
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0432-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



COMERCIO “ ”

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10906)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0806-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas dos minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado **SIMÓN ALFREDO VALVERDE GUTIÉRREZ**, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado especial de la empresa **ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, organizada y constituida bajo las leyes de Turquía, con domicilio en Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde Eskisehir, Turquía, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:30:46 horas del 18 de junio del 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 09:30:46 horas del 18 de junio del 2020, acogió parcialmente la oposición presentada por el apoderado de la empresa **ETI GIDA SANAYI VE TICARET**

ANONIM SIRKETI, contra la inscripción de la marca “”, concediéndola para distinguir: alimentos para bebés y suplementos alimenticios para personas, en clase 5. Compotas, jaleas, en clase 29. Café, salsas y otros condimentos en clase 30. Bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas, zumos de frutas, siropes en clase 32 y rechazándola para distinguir: yogurt y otros productos lácteos en clase 29, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la *Ley de marcas y otros signos distintivos*, al contar la empresa oponente con el registro

del signo previo  que distingue: Galletas; chocolates; pasteles; galletas saladas (crackers); obleas; tortas (pasteles); tartas; postres, a saber, postres de panadería, postres en base a harina y chocolate, postres tipo mousse, postres helados; helados cremosos; helados, en clase 30.

Inconforme, el abogado **SIMÓN ALFREDO VALVERDE GUTIÉRREZ** apeló lo resuelto y expuso como agravios:

Que el Registro acertadamente concluyó que sí existían claras semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos, sin embargo, al analizar los productos únicamente estimó que había riesgo de confusión respecto de “yogurt y otros productos lácteos”. Dicho criterio es erróneo, pues persiste un alto riesgo de confusión respecto de otros productos.

Que los signos no distinguen exactamente los mismos productos, pero distinguen productos alimenticios, siendo susceptibles de ser asociados por los consumidores debido a su naturaleza afín.

Que la prohibición contenida en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas establece que no se registrará una marca similar a una marca anterior y que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

Que a pesar de que no se trate de productos idénticos, lo que debe analizarse es la probabilidad de que un consumidor, al ver los productos que distingue cada marca, pueda creer que provienen de un mismo origen empresarial.

Que los alimentos para bebés y suplementos alimenticios para personas cubren una amplísima variedad de productos, incluyendo algunos muy similares a los que protege la marca registrada. Por ejemplo, podría tratarse de alimentos para bebé que son postres tipo mousse, o suplementos en forma de galletas de chocolate. Entonces, es muy posible que un consumidor, al ver un alimento para bebé con sabor a mousse de chocolate marca ETIF pueda pensar que está relacionado con un mousse de chocolate marca ETI.

Las compotas y jaleas son productos dulces que a menudo se utilizan en la preparación de queques y postres de panadería, y se comen en combinación con productos tales como galletas y obleas. Por lo tanto, es perfectamente posible que en un supermercado haya un postre relleno de jalea de fresa marca ETI y una jalea de fresa marca ETIF, lo cual sin duda hará pensar a los consumidores que existe asociación entre los productos.

De igual forma, es común encontrar postres a base de café y hay empresas como BRITT que bajo su marca venden tanto café como chocolates y otros dulces. Por eso, un consumidor podría fácilmente suponer que productos como chocolates o helados con sabor a café marca ETI tienen relación con café marca ETIF.

El producto “condimentos” es muy amplio al cubrir un sinnúmero de hierbas, polvos, semillas, mieles y pastas, entre otros, que se utilizan para agregarle sabor a las comidas. Es preciso mencionar que mi representada es una compañía de Turquía, país en el cual las especias y otros condimentos son muy utilizados y hasta esenciales en la preparación de alimentos. Por eso, las recetas de galletas y chocolates marca ETI a menudo contienen condimentos.

Lo mismo sucede con las salsas, pues son productos que por su naturaleza están hechos para utilizarse en combinación con una variedad muy amplia de alimentos. Por ejemplo, las salsas de frutas son comúnmente utilizadas con postres como helados.

Lo anterior podría generar confusión al haber productos marca ETI que contengan condimentos o salsas del mismo tipo que las que se pretende comercializar bajo la marca ETIF.

Que la gran semejanza que existe entre las marcas ETI y ETIF, especialmente a nivel fonético. Basta con pronunciarlas en voz alta para comprobar que el sonido “f” del signo solicitado es casi imperceptible.

Que es altamente probable que los consumidores, al escuchar el nombre “ETIF” no noten el sonido “f” y caigan en el error de pensar que se trata de la marca “ETI”. Entonces, al considerar que se trata de sonidos prácticamente idénticos y que ambos distinguen productos alimenticios, resulta evidente que se cumple con el supuesto del artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas, pues existe un alto riesgo de confusión.

Solicita se revoque la resolución del Registro, se declare con lugar la apelación interpuesta, y se deniegue la solicitud de marca respecto de la totalidad de los productos.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:

“  ” bajo el número de registro 273318 propiedad de **ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, inscrita el 10/8/2018 con fecha de vencimiento el 10/8/2028, para distinguir en clase 30: Galletas; chocolates; pasteles; galletas saladas (crackers); obleas; tortas (pasteles); tartas; postres, a saber, postres de panadería, postres en

base a harina y chocolate, postres tipo mousse, postres helados; helados cremosos; helados (folio 28 expediente principal).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: 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 DEL ASUNTO. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD EXTRÍNSECAS. 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) Si el signo es idéntico **o similar** a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los **mismos productos o servicios u otros relacionados con estos**, que puedan causar confusión al público consumidor.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en

disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En el presente caso el impugnante está de acuerdo con el cotejo gráfico, fonético e ideológico que realizó en su momento el Registro, en el punto que discrepa el apelante es la comparación e identidad de los productos realizada, por lo tanto, es en ese punto donde se centra la

resolución de alzada, ya que el Tribunal considera que los signos cotejados  y



según las reglas del artículo 24 del *Reglamento a la ley de marcas* presentan más semejanzas que diferencias en el plano visual y fonético tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial.

Con respecto al cotejo de los productos el artículo 24 del *Reglamento a la ley de marcas* indica 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. [...]”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el 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 Ley de Marcas de repetida cita.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En ese sentido se observa como la marca solicitada  distingue: alimentos para bebés y suplementos alimenticios para personas, en clase 5. Compotas, jaleas, yogurt y otros productos lácteos, en clase 29. Café, salsas y otros condimentos en clase 30. Bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas, y zumos de frutas, siropes en clase 32. Y la marca registrada  distingue: galletas; chocolates; pasteles; galletas saladas (crackers); obleas; tortas (pasteles); tartas; postres, a saber, postres de panadería, postres en base a harina y chocolate, postres tipo mousse, postres helados; helados cremosos; helados, en clase 30.

En cuanto a los alimentos para bebés y suplementos alimenticios para personas, en clase 5, a pesar de ser productos alimenticios su finalidad es distinta a la lista de los productos de la marca registrada, ya que son suplementos y la lista de productos de la marca registrada no tiene esa característica o no la indica.

Las compotas y jaleas protegidas por la marca solicitada no se relacionan con los productos distinguidos por la marca registrada.

En ese mismo sentido el café, salsas, condimentos, las bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas, y zumos de frutas, siropes de la marca solicitada se ubican en distintos anaqueles en los puestos de venta, lo que no causará confusión para el consumidor.

Los yogurts y otros productos lácteos sí se relacionan con la lista de productos de la marca registrada ya que encontramos postres y helados, son productos complementarios y de la misma naturaleza.

El análisis anterior nos indica que los signos presentan una identidad muy marcada en el plano gráfico y fonético y a pesar de que algunos productos no son los mismos pueden ser

asociados por el consumidor final ya que comparten los mismos canales de comercialización y son complementarios, generando con lo anterior la posibilidad de riesgo de confusión, por lo tanto como bien lo indicó el Registro, no puede permitirse su coexistencia registral para los productos de la marca solicitada en clase 29: yogurt y otros productos lácteos

En ese sentido el agravio expuesto por el apelante no es de recibo, ya que este Tribunal al igual como lo indicó el Registro de origen, mantiene la posición de que únicamente los productos que se relacionan son los citados yogurts y otros productos lácteos. Los demás, aun cuando se encuentren dentro de los productos alimenticios, tal como lo manifiesta el apelante, son completamente diferentes a los protegidos con la marca publicitada, y bajo esa conceptualización es aplicable el principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la citada Ley de Marcas y 24 inciso e) de su Reglamento.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **SIMÓN ALFREDO VALVERDE GUTIÉRREZ**, en su condición de apoderado especial de la empresa **ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:30:46 horas del 18 de junio del 2020, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 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

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33