



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0057- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FERRERO COLLECTION”  
(DISEÑO)

SOREMARTEC S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-05245)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

## *VOTO N° 1211-2011*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las dieciséis horas cinco minutos del dieciséis de diciembre de de dos mil once.*

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos treinta y cuatro quinientos noventa y cinco, apoderado especial de **SOREMARTEC S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y siete minutos cincuenta y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil diez.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de junio de dos mil diez, por el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, apoderado especial de **SOREMARTEC S.A**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio

**FERRERO**  
*Collection*

en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, melaza, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre,



salsas (condimentos); especias; hielo“

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y siete minutos del veintidós de octubre de dos mil diez, resolvió “(..) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada, para la clase solicitada ...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **SOREMARTEC S.A**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y siete minutos cincuenta y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil diez


**CUARTO.** 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **FERRERO S.p.A**

1)  bajo el registro número 57912, para proteger en clase 30 internacional “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harinas y



cereales, productos granulados ( excepto forrajes), pan pasteles, pies, repostería, helados, miel melaza, levadura, polvo de hornear, sal de cocina, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, cacao, productos de cacao, esencias de cacao para refrescos, esencia de chocolate, lustres, particularmente de chocolate, chocolate y similares, artículos de chocolate para decorar árboles de navidad, artículos de chocolate comestibles rellenos sin alcohol, productos de azúcar, pasteles, goma de mascar, confites de azúcar ” (Ver folios 39 al 40 del expediente administrativo).

2) **FERRERO** bajo el registro número 143594, para proteger en clase 30 internacional “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especia; hielo” (Ver folios 41 al 42 del expediente administrativo)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **SOREMARTEC S.A** por haber considerado “(...) b) *que el registrador observa similitud con los signos inscritos “FERRERO” que pertenecen a otro titular; lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger para la clase solicitada (...) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “FERRERO Collection” como signo propuesto y “FERRERO” como marcas inscritas son signos muy similares. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe*



*contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado. d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es muy similar siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar”*

El Licenciado Francisco Guzmán Ortiz **apoderado de SOREMARTEC S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que **FERRERO S.P.A** titular en Costa Rica de la marca FERRERO es parte integral junto con la compañía SOREMARTEG S.A del consorcio FERRERO grandes productores de chocolates a nivel mundial y que en razón de que son las mismas empresas fabricantes, el consumidor nunca podría verse confundido en sus intereses, toda vez que cualquiera que sea el producto que decida comprar: FERRERO o FERRERO COLLECTION ambos tienen un mismo origen empresarial y una misma calidad de producción.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:



*“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”.* (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

*a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*

*b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

*c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*

*d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*

*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;(…)”* (lo resaltado no es del original)



De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”*

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



, como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, las marcas inscritas



, que también es Mixta y “FERRERO” que es denominativa, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 39 al 48), son casi idénticas entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En



razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos Y desde un punto de vista ideológico, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que las marcas inscritas, protegen productos tales como: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harinas y cereales, productos granulados ( excepto forrajes), pan pasteles, pies, repostería, helados, miel melaza, levadura, polvo de hornear, sal de cocina, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, cacao, productos de cacao, esencias de cacao para refrescos, esencia de chocolate, lustres, particularmente de chocolate, chocolate y similares, artículos de chocolate para decorar árboles de navidad, artículos de chocolate comestibles rellenos sin alcohol, productos de azúcar, pasteles, goma de mascar, confites de azúcar “ y el signo que se pretende registrar lo es para proteger “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, café artificial; harinas y preparaciones hechas con cereales,



*pan, pastelería y confitería, helados; miel, melaza, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*“sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marcas solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

FERRERO  
*Collection*

En virtud de lo expuesto tenemos que la marca solicitada *Collection*, tiene más similitudes que diferencias, con las inscritas y aún y cuando el diseño es diferente la parte denominativa es igual, quedando en la mente del consumidor la palabra **FERRERO**, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, por tanto desde el punto de vista fonético su pronunciación es similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 30, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Con respecto a los argumentos del solicitante relativos a la carta de consentimiento, es de mérito señalar que el hecho que dos empresas que están dentro del comercio, hayan resuelto su problema y que la titular inscrita considere que la pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con el mismo nombre coexistir en el mercado y consentir una de ellas que así sea por medio de una carta de consentimiento, no significa que el problema con el consumidor



medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de servicios, bajo un establecimiento comercial con signos similares, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 65 de la Ley de Marcas citado y que descansa en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro establecimiento igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de los signos marcarios inscritos renunció a su derecho de exclusiva, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, que ni siquiera está regulada normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a utilizar los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos signos marcarios, estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por lo anterior lleva razón el a quo, criterio que avala este Tribunal y rechaza el agravio expuesto por el recurrente en ese sentido, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: *“La prohibición no exige que*



*el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo, que los servicios que protegen los nombres comerciales contrapuestos son idénticos, debe necesariamente rechazarse la solicitud propuesta.*

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, apoderado especial de **SOREMARTEC S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y siete minutos cincuenta y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil diez la que en este acto se confirma.

**QUINTO. 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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **SOREMARTEC S.A** en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y siete minutos cincuenta y dos segundos del veintidós de octubre de dos mil diez la que en este acto se confirma, 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**