



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0267-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “CRONCHY MÁS CHICHARRA (DISEÑO)”

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1688-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1329-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial registral de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas trece minutos, treinta y siete segundos del siete de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintiséis de febrero de dos mil diez, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de comercio “**CRONCHY MÁS CHICHARRA (DISEÑO)**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y



preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas, trece minutos, treinta y siete segundos del siete de febrero de dos mil once dispuso: “**POR TANTO / SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil once, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución de las ocho horas, un minuto, veintisiete segundos del veintiocho de marzo de dos mil once, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 Jueza Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CHICHARRA**”, bajo el acta de registro número 88827 desde el 13 de octubre de 1994, vigente hasta el 13 de octubre de 2014, la cual protege en clase 30 Internacional “cualquier tipo de productos de panadería, galletería y pastelería, azúcares, mieles, dulces,



jarabes, jaleas y confiterías en general, así como todo tipo de frutas de tipo vegetal tales como yuca, papa, maní, plátano o guineo, semilla de marañón, productos derivados de maíz, pepitería, chicharrones de piel de cerdo, palomitas de maíz, todo tipo de productos extruidos tales como churros, quesitos, toconitos y otros, y sopas y consomés en forma deshidratada.” (Ver folios 32 y 33).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca “**CRONCHY MAS CHICHARRA (DISEÑO)**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el signo solicitado es inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto protege productos que se relacionan entre sí y son de la misma clase que la marca inscrita “**CHICHARRA**”, además, porque existe identidad entre las marcas, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, por lo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria (Ver folio 34) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, y a pesar, que la apelante no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución apelada, en cumplimiento del Principio de



Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado el registro de la marca propuesta por corresponder a una marca inadmisibles por derecho de terceros, ello por existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre el distintivo solicitado “**CRONCHY MÁS CHICHARRA (DISEÑO)**” y el signo inscrito “**CHICHARRA**”.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se 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 las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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 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. 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En consecuencia, la legislación marcaria lo que quiere es evitar la confusión,



al no permitir que se registre el signo que genere algún riesgo de confusión en el público y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO. COTEJO DE LA MARCA SOLICITADA E INSCRITA. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<u>CHICHARRA</u>	“CRONCHY MAS <u>CHICHARRA</u> (DISEÑO)”
PRODUCTOS QUE DISTINGUE EN CLASE 30	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÁ EN CLASE 30
“cualquier tipo de productos de panadería, galletería y pastelería, azúcares, mieles, dulces, jarabes, jaleas y confiterías en general, así como todo tipo de frutas de tipo vegetal tales como yuca, papa, maní, plátano o guineo, semilla de marañón, productos derivados de maíz, pepitería, chicharrones de piel de cerdo, palomitas de maíz, todo tipo de productos extruidos tales como churros, quesitos, toconitos y otros, y sopas y consomés en forma deshidratada.”	“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo.”

existe similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.



En el presente asunto, tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril de 2002, considera este Tribunal, que la marca solicitada “**CRONCHY MÁS CHICHARRA (DISEÑO)**”, es mixta, consiste en un diseño de un rectángulo con el dibujo de una taza sopera llena de varias figuras de tamaños irregulares, fuera de ella varias líneas curvas y en la parte superior las palabras “**CRONCHY MÁS CHICHARRA**”, por su parte, la marca inscrita “**CHICHARRA**”, está compuesta de una sola palabra, por lo que al aplicar a ambos signos el cotejo *gráfico o visual*, vemos que el elemento preponderante del signo pretendido recae sobre el término “**CHICHARRA**”, por lo que se observa, que la denominación del signo inscrito “**CHICHARRA**”, está contenida en el distintivo marcario que se intenta inscribir, ocurriendo, que las expresiones que conforman una y otra marca resultan sumamente parecidas, sólo se distinguen por los vocablos “**CRONCHY**” y “**MÁS**” en la marca solicitada, resultando que estos detalles a criterio de este Tribunal no le otorgan distintividad al signo propuesto con respecto al inscrito, siendo idénticas en lo demás, por lo que no existe diferencia entre una y otra para el consumidor, y tal y como lo destacó el **a quo** “*(...) el signo propuesto no tiene elementos diferenciadores que la distingan en el mercado (...)*”.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético o auditivo*. Aquí el sonido preponderante y diferenciador en la marca solicitada sería “**CHICHARRA**” cuya pronunciación es idéntica a la del signo inscrito “**CHICHARRA**”, cuanto al plano *ideológico o conceptual*, tanto la marca solicitada como la inscrita conceptualmente evocan una misma idea.

Por otra parte, en el caso de autos, los productos que pretende amparar la marca que se aspira registrar; respecto de los productos que distingue el signo inscrito, tal y como se desprende del cuadro comparativo supra son de una misma naturaleza “*alimentos*”, por lo que este Tribunal considera que dicha identidad puede llevar al consumidor a un riesgo de confusión, ya que



podría pensar que ambos distintivos marcarios tienen un mismo origen empresarial, es decir, un mismo fabricante o comerciante, por cuanto los productos a proteger como se indicara supra son de una misma naturaleza y los canales de distribución y puestos de venta de los productos de una y otra marca son los mismos (v. artículo 8 a) de la Ley de Marcas), y pueden ser asociados (v. artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas), y (v. artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, todo lo cual puede prever la posibilidad que surja un riesgo de confusión (v. artículo 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas), entre los productos de la empresa aquí contrapuesta, sea **PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.** De ahí, que concluye este Tribunal que la marca pretendida no es registrable por razones extrínsecas.

SEXTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **DENISE GARNIER ACUÑA**, en su condición de apoderada especial registral de **PRODUCTOS ALIMENTOS BOCADELI S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, trece minutos, treinta y siete segundos del siete de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **DENISE GARNIER ACUÑA**, en su condición de apoderada especial registral de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, trece minutos, treinta y siete segundos del siete de febrero de dos mil once, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.