

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2005-0013-TRA-PI**

**Solicitud de Registro de la marca “DISEÑO ESPECIAL”**

**“ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC”, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. 5463-04)**

### ***VOTO N° 135-2005***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas del veintisiete de junio de dos mil cinco.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-643-172, en su calidad de *Apoderada General Judicial sin límite de suma*, facultada para actuar en sede administrativa, de la sociedad denominada “**ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC**”, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, con cédula de persona jurídica 3-012-211833, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cuarenta y un minutos veinticuatro segundos del primero de noviembre de dos mil cuatro, dentro de la Solicitud de Registro de la marca de **comercio Diseño Especial, Clase 30**.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el día veintiséis de julio de dos mil cuatro, la empresa “**Advanced Total Marketing System, Inc.**”, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**Diseño Especial**, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, que se describe así: personaje humanizado gordito, de líneas suaves y curvas delineadas, color amarillo intenso y sombreado en un extremo del cuerpo, con los brazos completamente abiertos, de cabeza redonda y con corona roja de tres picos, ojos redondos, nariz ovalada y sonriente, para proteger la comercialización de los siguientes productos: confitería, preparaciones hechas a base de cereal, café, sucedáneos del café, té, cacao, azúcar, bocadillos, pastas alimenticias, harinas y preparaciones hechas a base de harina y maíz,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

bizcochos, pastelería, miel, salsas, excepto para ensaladas, especias, pimienta, sal, vinagre, mostaza, helados, levaduras, polvos para esponjar, hielo, pastas de tomate y mayonesa y “sandwiches”. Solicitándose reserva de los colores amarillo, rojo, blanco y negro, según el diseño.

**SEGUNDO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas cuarenta y un minutos veinticuatro segundos del primero de noviembre del dos mil cuatro dispuso: “*POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 de 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada ...*”.

**TERCERO:** Que contra la citada resolución, la licenciada Ana Cristina Sáenz Aguilar, de calidades y condición indicadas, en fecha ocho de noviembre de dos mil cuatro, presentó ***Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*** oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar que no se ajusta a derecho.

**CUARTO:** Que por resolución de las nueve horas dos minutos del dieciséis de febrero de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria por considerar que el recurrente no argumentó agravios ni aportó elementos de prueba para desvirtuar la resolución recurrida, admitió el Recurso de Apelación por haberse presentado dentro del plazo establecido y procedió a emplazar al interesado.

**QUINTO:** Que mediante resolución dictada por este Tribunal a las once horas con treinta minutos del dos de mayo de dos mil cinco, se procede a dar audiencia a la recurrente y demás interesados por un plazo de quince días, para que presentaran sus alegatos y pruebas.

**SEXTO:** Que dentro del plazo otorgado por este Tribunal, la compañía Advanced Total Marketing System Inc., mediante escrito recibido el trece de mayo de dos mil cinco, manifiesta su inconformidad con lo resuelto por la Dirección del Registro **a quo**, alegando que sin necesidad de realizar un estudio a fondo, a simple vista se evidencia que el diseño Doughboy inscrito, propiedad de The Pillsbury Company, no tiene características similares al diseño Yam

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Yam que se pretende inscribir, pues ambos diseños son totalmente diferentes entre sí, y que no existe similitud que logre confundir a un público consumidor; argumenta además, que el Registro no puede pretender proteger con la marca o el diseño de Doughboy toda o todas las posibles figuras de un muñeco o dibujo, y considera que su representada logra obtener una figura, dibujo, diseño especial, totalmente inscribible ante el Registro, ya que posee suficientes elementos que la distinguen, la hacen novedosa y original, respecto a la figura del muñeco Doughboy de la opositora, por lo que solicita se revoque la resolución venida en alzada, y se prosiga con los correspondientes trámites de inscripción de la marca solicitada.

**SETIMO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: En cuanto a los hechos probados.** Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tales los siguientes: A.- Que la marca Doughboy (Diseño) se encuentra inscrita en clase 30, bajo el número 123303, desde el 11 de diciembre de 2000 y vigente hasta el 11 de diciembre de 2010 ( folio 50). B.- Que la compañía solicitante de la inscripción hace reserva de los colores amarillo, rojo, blanco y negro según el diseño (folio 2) y la inscrita no hace reserva de ningún color (f.50).

**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: En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas en general. 1.-)** Es pertinente señalar, que en doctrina se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, es claro al indicar que este derecho

intangibles es: “...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”. El contenido de dicho artículo es similar al del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, acuerdo que fue ratificado por nuestro país mediante Ley 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual establece también la distintividad como característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder acceder a la inscripción. La distintividad resulta ser, entonces, un presupuesto de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia. Así, para que un signo se pueda registrar, necesita, precisamente, ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el o los productos que protege, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada. **II.- Sobre los signos marcarios idénticos o similares.** De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley N° 7978 citada, en relación con el 24 del Reglamento de esa Ley, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares, a efecto de no provocar confusión en la mente del consumidor. Asimismo, el Reglamento citado, en su artículo 24 contiene reglas que permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, a efecto de establecer la coexistencia de las mismas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica, al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor, o la atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto. Las reglas ahí establecidas disponen el fin que persigue la legislación marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen productos o servicios iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión,

puesto que uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión.

**B.) Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante. 1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de comercio Diseño Especial, por considerarla similar en su parte figurativa con la marca inscrita Doughboy (Diseño) en la misma clase y para productos similares, concluyendo que podría inducir a error u originar confusión. 2.-) Para que fueran analizados por este Tribunal, la empresa recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, la inexistencia de similitud entre ambos diseños que pueda confundir al público consumidor; agrega además, que no puede pretender el Registro proteger con la marca o el diseño de Doughboy, toda o todas las posibles figuras de un muñeco o dibujo. **C.-) Sobre la similitud entre las marcas cotejadas. 1.-)** Ya este Tribunal ha establecido que, “el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, y se puede hacer en distintas etapas del proceso de registro, y por las eventuales similitudes indicadas. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción” (Voto N° 75 de las 9:00 horas del 26 de julio de 2004). Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; 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** que es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, es decir, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo. Bajo esa línea de pensamiento y previo a establecer la existencia o no de una similitud entre ambas marcas, requiere señalarse que en el presente asunto confluyen dos tipos de marcas, una mixta en el caso de “Doughboy” (Diseño) y otra gráfica, la que se pretende inscribir “Diseño Especial”. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: “Las marcas gráficas carecen de palabras, letras o números. Se trata

*simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. [...]Las marcas mixtas están compuestas por un texto acompañado de un gráfico.”* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49). **2).**- Por lo anterior, y realizado el estudio de manera global, de conformidad con lo que al efecto dispone tanto el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, como en general la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal comparte el criterio seguido por el a-quo para rechazar el registro de la marca de comercio “Diseño Especial”, en clase 30 Nomenclatura Internacional. Si analizamos la marca que se solicita inscribir frente a la inscrita, se colige que la solicitada no presenta elementos diferenciadores en grado suficiente como para permitir su coexistencia registral; la forma en que se representa el diseño solicitado mantiene identidad con respecto al inscrito, la posición de los brazos, sus piernas, su cabeza, la forma de los ojos, y su sonrisa son homogéneos, los detalles a que se refiere la recurrente no le imprimen al diseño gran diferencia, pues debemos tener claro que lo preponderante es garantizar la identidad del signo frente al consumidor, el cual, por regla general, no entra en un análisis detallado al momento de efectuar su compra, sino que aprecia en su unidad el distintivo, que en el caso de estudio en ambos diseños lo sobresaliente es un muñeco sonriente con brazos extendidos. Asimismo, otro elemento relacionado con la confundibilidad que se provoca entre las marcas cotejadas apunta a los productos que protegen y distinguen cada una; tanto la marca inscrita como la solicitada protegen productos alimenticios de consumo masivo adquiridos por toda clase de público, aspecto que propicia un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretenderse proteger con el signo tal y como se solicita, productos iguales o similares a los de la marca inscrita. Así, vistos en forma global y conjunta ambos signos marcarios, 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 (alimentos) que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional (clase 30). Tal situación eleva las probabilidades de suscitar un riesgo de confusión indirecta en el consumidor, ya que puede suceder que el comprador del producto atribuya, a los productos que se le ofrecen, un origen empresarial común, por la similitud que puedan guardar los diseños. En el caso de autos, al tratarse de productos alimenticios similares, existe probabilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, pudiéndose provocar, eventualmente, que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común. Respecto a la confusión indirecta Otamendi señala que tal

circunstancia se da “... cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó (...).” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, pág. 174-175). En igual sentido, pueden consultarse las resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, números 29 y 47, de las 15:50 horas del 17 de junio de 1988 y 15:40 horas del 10 de agosto de 1988. Si bien es cierto, como lo aduce la recurrente, con el diseño de Doughboy *no puede pretender el Registro proteger toda o todas las posibles figuras de un muñeco o dibujo*, ya que resulta claro que registralmente no se puede monopolizar una figura; sin embargo, sí puede darse la exclusividad sobre la forma específica de representar un mismo diseño o cosa, lo cual no se advierte en este caso, porque las marcas en su conjunto, conforme el cotejo gráfico, presentan similitud en este aspecto, el cual resulta de relevancia en el cotejo, sobre todo si la misma figura no contiene otros elementos suficientemente distintivos que sobresalgan. Lo anterior, unido a que la naturaleza de los productos que distinguen es la misma, representan pautas que definitivamente conllevan a determinar que entre ambos signos existe riesgo de confusión, lo cual se sustenta en el artículo el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978, en concordancia con el artículo 24 incisos c), d) y e) del Reglamento a esa Ley (Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002). Por último, corresponde subrayar una vez más, que el fin de la normativa de la materia marcaría es otorgar protección a los signos que distinguen claramente un producto de otro, pues con ello lo que se pretende es permitirle al consumidor, elegir lo que quiere dentro de un grupo de bienes o servicios de la misma especie, o con lo cual se reconoce también el mérito de su titular, que ha logrado posicionar su producto positivamente en el mercado distinguido por una marca. Así, es claro que las marcas confrontadas Doughboy (Diseño), propiedad de The Pillsbury Company y el “Diseño Especial” presentado por la empresa Advanced Total Marketing System Inc, ostentan similitud en sus diseños, en definitiva la posición corporal del muñeco y sus detalles en cuanto a la forma y color de ojos, la amplia sonrisa y los brazos elevados, que son las características sobresalientes en ambos diseños, asociado a que los productos que se pretenden distinguir están dirigidos también a la rama alimenticia, resultan ser los elementos que provocan en alto grado el riesgo de confusión, por lo que no puede accederse tal y como lo declaró el a-quo, al registro en la clase 30 del “Diseño Especial” solicitado. **D-) Sobre lo que debe ser resuelto.** -.- Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudencia y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, la disposición prohibitiva del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Signos Distintivos resulta aplicable en este caso, tal y como así lo dispuso el **a quo**, por lo que procede es rechazar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y un minutos veinticuatro segundos del primero de noviembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma.

**CUARTO: 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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se rechaza el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa “**Advanced Total Marketing System Inc.**”, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y un minutos veinticuatro segundos del primero de noviembre de dos mil cuatro, la cual 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.**—

**Licda. Yamileth Murillo Rodríguez**

**Licda. Xinia Montano Álvarez**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. William Montero Estrada**