



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0824- TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “MORDISQUETAS”

UNILEVER N.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3660-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1423-2009

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

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Diego Castro Chavarría**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-669-228, en su condición de apoderado especial de la empresa **UNILEVER N.V.**, sociedad constituida y organizada bajo las leyes de Holanda, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dos minutos y cincuenta y nueve segundos del dos de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veinticuatro de mayo del dos mil cuatro, el Licenciado Francisco Guzmán Ortíz, en la condición de apoderado especial de la empresa Colombina S.A., organizada y existente bajo las leyes de Colombia y con domicilio en La Paila, Zarzal, Valle, Colombia, solicita la inscripción de la marca **“MORDISQUETAS”** en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir productos de confitería, chocolatería y galletería.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días 27, 28 y 29 de octubre del dos mil cuatro y dentro del plazo conferido a la Licenciada Vanessa Wells Hernández, en la condición de apoderada especial de la empresa **UNISOLA DE COSTA RICA S.A.**, hoy **UNILEVER N.V.**, formuló oposición a la solicitud de inscripción de la marca solicitada por Colombina S.A.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las trece horas, dos treinta minutos y cincuenta y nueve segundos del dos de junio de dos mil nueve, rechaza la oposición presentada y acoge la inscripción de la marca, resolución que es apelada y por esa circunstancia 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos tenidos por probados en la resolución apelada, agregando que el segundo de ellos consta a folios setenta y ocho a ochenta de este expediente.

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, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado UNISOLA DE COSTA RICA, S.A. hoy UNILEVER N.V., contra la solicitud de inscripción de la marca “**MORDISQUETAS**”, en **clase 30** internacional, presentado por **COLOMBINA S.A.**, la cual acoge, por considerar, tal y como lo señala en el considerando tercero de la resolución impugnada, no procede realizar el cotejo entre ambos signos porque, a pesar de encontrarse en la misma clase, protegen productos diferentes y que pueden ser obtenidos en áreas diferentes en un establecimiento comercial, por lo que no existe posibilidad de que el consumidor pueda encontrarlos en el mismo lugar y confundirlos creyendo que se trata de una misma marca o marcas relacionadas empresarialmente, siendo por lo tanto posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente tanto en su escrito de expresión de agravios como en escrito presentado ante este Tribunal el 17 de setiembre de 2009, solicita que se revoque la resolución impugnada y se declare con lugar la oposición presentada sosteniendo que si existe similitud gráfica, ideológica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada, lo cual, sin lugar a dudas induce a error y produce confusión en el público consumidor, siendo además que ambos signos protegen productos de la misma clase. Que la marca solicitada reproduce en un 75% los elementos gráficos contenidos en la marca registrada, lo que da como resultado una gran semejanza gráfica de la que a su vez deriva la similitud fonética. Asimismo, debido a esa similitud y que la marca registrada hace referencia a “morder” y la solicitada da al consumidor la idea de acciones relacionada también con “morder”, resulta también similitud ideológica, que puede producir en el consumidor una falsa asociación empresarial entre ambos signos. La marca solicitada violenta el principio de especialidad pues no cuenta con la suficiente originalidad y novedad que permita su registro sin afectar los derechos de su representada.

Por su parte, el representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante este Tribunal el seis de octubre de 2009, manifiesta que ratifica y avala la resolución



recurrida, la que considera correcta y apegada a derecho por cuanto las marcas en conflicto protegen productos diferentes, que se comercializan en diferentes lugares dentro de un establecimiento comercial por lo que es imposible un riesgo de confusión en ambos signos.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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 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 o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n 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 confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el art3culo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior, se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debi3ndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
<u>MORDISKO</u>	<u>MORDISQUETAS</u>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 30: Helados y materias primas para los mismos.	Clase 30: Productos de confiter3a, chocolater3a y galleter3a.

Siguiendo los lineamientos dados por el art3culo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N3 30233-J, y partiendo del cuadro f3ctico anterior, tenemos, que, en el orden gr3fico, los signos comparten la r3az “**MORDIS**”, diferenci3ndose 3nicamente en los t3rminos “**KO**” y “**QUETAS**”, siendo que el dise3o agregado al signo inscrito no aporta alguna suerte de diferencia considerable pues est3 constituido por el nombre de la marca inscrito en una etiqueta. La similitud fon3tica, est3 presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalizaci3n similar, ya que la desinencia que las diferencian “ko” y “quetas”, no supera la identidad sonora que comparten en el resto del t3rmino. Por otra parte, desde el punto de vista ideol3gico, tal



como lo afirma la representación de la empresa opositora, ambos signos evocan un mismo concepto o idea, por lo que hay un grado de similitud ideológica “**morder**” en la marca inscrita y “**mosdisquear**” en la marca solicitada.

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”*, y sucediendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la misma clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y que en este caso aunque no son los mismos productos, son susceptibles de ser relacionados pues se trata, en general “*golosinas*” o productos alimenticios dulces, ya que la marca inscrita protege *helados y materias primas para los mismos* y la solicitada *confites, galletas y chocolates*, siendo incluso que éstos últimos pueden ser utilizados como materias primas para la elaboración de helados. Como puede apreciarse, todos estos productos pueden estar expuestos al público en los mismos canales de distribución, con lo cual el consumidor puede establecer entre ellos una relación que conlleve a un riesgo de confusión y creer que se trata de un producto cuyo origen empresarial es de la empresa titular de la marca. Es por esa razón que el Tribunal considera además, que la marca solicitada incurre no sólo en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino también en el inciso b), que impide la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a otra inscrita, y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por las anteriores consideraciones, este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el recurrente, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto esa semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos similares y susceptibles de ser relacionados con los productos protegidos por la marca inscrita. De permitirse la inscripción de la marca “**MORDISQUETAS**” quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dos minutos y cincuenta y nueve segundos del dos de junio de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se deniegue el registro de la marca “**MORDISQUETAS**” solicitado por la empresa **Colombina Sociedad Anónima**.

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, y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría en representación de la empresa **UNILEVER N.V.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad



Industrial a las trece horas, dos minutos y cincuenta y nueve segundos del dos de junio de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se deniegue el registro de la marca “**MORDISQUETAS**” solicitado por la empresa **COLOMBINA S. A.** 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33