



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0037-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo TOTIS PAP'S

Investigación de Tecnología Avanzada S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7133-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 150-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del nueve de agosto de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Alejandra Bastida Álvarez, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos dos-ciento treinta y uno, en su condición de apoderada general de la empresa Investigación de Tecnología Avanzada S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y un minutos, veinticuatro segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, el Licenciado Claudio Murillo Ramírez, representando a la empresa Laboratorios Salvat S.A., solicita se inscriba como marca de comercio el signo **TOTIS PAP'S**, en clase 29 de la nomenclatura internacional, para distinguir frituras de papa, hojuelas de papa, papas fritas (botanas).



SEGUNDO. Que por escrito presentado en fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, la Licenciada Bastida Álvarez, representando a la empresa Investigación de Tecnología Avanzada S.A. de C.V., se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución final de las ocho horas, cuarenta y un minutos, veinticuatro segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve, la representación de la empresa opositora planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 el Juez Suarez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa Investigación de Tecnología Avanzada S.A. de C.V. la marca de fábrica **TOSTY**, registro N° 84464, vigente hasta el 25 de octubre de 2013, para distinguir en la clase 29 papas tostadas, plátanos tostados, yuca tostada, semillas tostadas, chicharrones (folios 55 a 58).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, encontrando suficiente diferencia entre los signos cotejados, denegó la oposición y acogió el registro solicitado. Por su parte, el recurrente alega que si hay similitud, y que los productos son idénticos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizada la resolución final venida en alzada así como los agravios planteados, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el **a quo**. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), impide el registro de un signo cuando previamente exista una marca registrada que sea confundible y que además haga distinguir en el mercado productos iguales o relacionados.

Marca inscrita	Signo solicitado
TOSTY	TOTIS PAP'S
Productos	
Clase 29: papas tostadas, plátanos tostados, yuca tostada, semillas tostadas, chicharrones	Clase 29: frituras de papa, hojuelas de papa, papas fritas (botanas)

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, establece **numerus apertus** los parámetros que ha de seguir la Administración a la hora de realizar el cotejo entre dos marcas:



“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”



“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”

Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad y relación existente entre los productos que ya distingue la marca registrada con los que se pretenden hacer distinguir con el signo ahora solicitado.

De acuerdo a lo establecido por el inciso b) del artículo 24 antes transcrito, tenemos que en el signo propuesto para registro, TOTIS PAP´S, el elemento PAP´S, referido al producto que se pretende distinguir, sea básicamente papas tostadas, trae fuerte y directamente a la imaginación del consumidor la idea de papas, que es la materia prima del producto que se pretende proteger, ya que si bien no indica expresamente la palabra papas, ésta es muy fácilmente deducible por parte del consumidor, que dicho término se acerca mucho a la palabra papa cambiando la a final por un apóstrofe, y es por lo tanto indicativa del producto de que se trata, sean papas tostadas. Por ello es que, del cotejo marcario, dicha parte del signo ha de ser excluida, por ser prácticamente descriptivo del producto a proteger, concentrándose el esfuerzo comparativo en las palabras TOSTY y TOTIS, que son los elementos distintivos y no genéricos, y además donde debe darse más importancia por ser los elementos semejantes, todo de conformidad con el inciso c) del artículo 24 antes citado.

De las cinco letras que componen al elemento denominativo en ambos signos, hay coincidencia en cuatro de ellas, y en la única que no hay coincidencia gráfica, sean la Y y la I, hay coincidencia fonética. Además dos de ellas comparten la misma posición en ambas



palabras, sean las dos primeras, y ambas palabras están compuestas por dos sílabas. La visión consecutiva de ambas marcas permite constatar la posibilidad de que el consumidor las confunda como provenientes de la misma empresa, máxime dado el hecho de que con el signo TOSTY se distinguen en el mercado productos diversos pero que comparten la naturaleza de ser frituras tostadas, y que se diferencian entre ellas a través del uso del nombre genérico del producto contenido en el paquete, configurándose así una familia de marcas que refuerza el cerco excluyente otorgado por el registro y los derechos que éste confiere. Todas las coincidencias apuntadas le imprimen a la visión de conjunto una similitud gráfica muy alta; similitud que se repite en el nivel fonético por la coincidencia en cuanto a las letras y su posición en ambos signos. Como corolario, a nivel ideológico ambas palabras transmiten la idea de tostado, característica que presentan las frituras, por lo que también en dicho nivel hay similitud. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado, revocándose la resolución final venida en alzada, para en su lugar denegar el registro solicitado.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Alejandra Bastida Álvarez en representación de la empresa Investigación de Tecnología Avanzada S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y un minutos,



veinticuatro segundos del veinticuatro de setiembre de dos mil nueve, resolución que en este acto se revoca, y en su lugar se deniega el registro solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36