

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1153-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “Kake’s Camyla (Diseño)”

Arnaldo Bonilla Quesada como Apoderado Especial de Dahianna Vanessa Pérez Olmedo,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5643-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 166-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor, casado en primeras nupcias, abogado, con oficina abierta en San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0660, en representación de la señora **DAHIANNA VANESSA PÉREZ OLMEDO**, mayor, vecina de Cartago, titular de la cédula de identidad número 3-0370-0093, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y nueve segundos del primero de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Kake’s Camyla (Diseño)**”, en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal,*



mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias y hielo.”

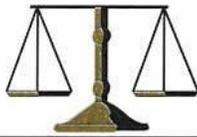
SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta y tres minutos y veintinueve segundos del dos de julio de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**CAMILA**”, en clase 30 internacional, bajo el registro número **117497**, propiedad de la empresa **SAVONA, S.A. DE C.V.**, para proteger y distinguir: “*sorbetes, pasteles, helados, galletas, repostería y confitería en general.*”

TERCERO. En resolución dictada a las catorce horas con dos minutos y nueve segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de setiembre de 2009, el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en representación de la señora **Dahianna Vanessa Pérez Olmedo**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 21 de enero de 2010, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CAMILA**”, bajo el registro número **117497**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A.**, vigente desde el 23 de noviembre de 1999 hasta el 23 de noviembre de 2009, para proteger y distinguir: “*sorbetes, pasteles, helados, galletas, repostería y confitería en general.*” (Ver folios 36 y 37).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**Kake’s Camyla (Diseño)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca “**CAMILA**”, en clase 30 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados entre sí, a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven para los que fue propuesta la marca solicitada, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la inscrita que las hacen casi idénticas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, no pudiendo coexistir ambas marcas en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de resaltar el hecho de que los productos a proteger por las marcas en discusión, son distintos, siendo notoria la diferencia entre éstos, por lo que resulta indiscutible el hecho de que esto impide el que haya confusión entre los consumidores, permitiendo así la coexistencia de ambas marcas.

Por otra parte, la marca KAKE'S CAMYLA es una marca mixta, ya que no solo es una marca denominativa, sino que cuenta con un diseño original, único e innovador que junto con los colores que lo componen, permiten distinguir claramente la marca que aquí se solicita de cualquier otra; y especialmente de la marca inscrita CAMILA, que es tan sólo un signo denominativo. En lo que respecta a la parte fonética señala, que si bien se ha aceptado son similares, su pronunciación es distinta como resulta notorio, por lo que todas estas distinciones en conjunto o individualmente si se quiere, permiten distinguir claramente las marcas en discusión, evitando así cualquier riesgo de confusión a los consumidores, motivo único alegado por el señor registrador para rechazar la inscripción de la marca que aquí se solicita.

Señala además el recurrente que la coincidencia parcial no implica similitud y que las marcas enfrentadas son disímiles, con lo cual no se induce a error ni se origina confusión entre ellas, por lo tanto resulta factible su coexistencia registral ya que existen suficientes elementos diferenciadores, desprendiéndose desde su comparación en cuanto a los productos, que no hay ninguna semejanza que pueda confundir al consumidor; asimismo que la apreciación de una marca en su conjunto atenúa la presencia de un elemento en común, siendo que la marca solicitada por su representada, posee suficientes características y factores agregados que le brindan originalidad y novedad, lo que impide la confusión en el público consumidor; entre tanto la marca inscrita contiene una diversidad de aspectos diferenciadores con ésta, tales como su denominación y productos, por lo que dicho criterio apoya la tesis de que el consumidor no solo ve el nombre de la marca sino que aprecia al producto como un todo, como una unidad marcaria,



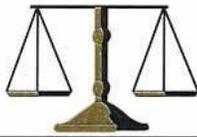
es decir, que en la psiquis del consumidor se hace una relación de todos los elementos de la marca; el diseño, el producto y el nombre de la marca.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo, 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, 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 y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) 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 distinguan sean también idénticos, semejantes o relacionados, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo

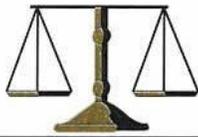


origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
<p style="text-align: center;">CAMILA</p>	
<p style="text-align: center;">PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>	<p style="text-align: center;">PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>
<p><u>Para proteger en clase 30 de la Nomenclatura Internacional: “sorbetes, pasteles, helados, galletas, repostería y confitería en general.”</u></p>	<p><u>Para proteger en la clase 30 de la Nomenclatura Internacional: “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias y hielo.”</u></p>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas, por un lado la solicitada es de tipo mixta, es



decir, está compuesta tanto por una parte denominativa (palabra) como por una parte figurativa (Diseño); sea el término “**Kake’s Camyla**”, acompañado de un diseño y por su parte, la marca inscrita es puramente denominativa, sea el término “**CAMILA**”, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que éstas, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo en su factor tópico predominante, en términos ortográficos, sumamente parecidas, casi idénticas, pues sólo se distinguen por la letra “y” en la marca solicitada y por la letra “i” que conforma la marca inscrita, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, por lo que este Tribunal avala lo establecido por el órgano a quo al señalar:

*“... en cuanto al **cotejo fonético**, la pronunciación de ambas marcas resulta ser idéntico en cuanto al término “Camyla”; ya que al pronunciarlas las palabras tienen una fonética idéntica, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, sea esa pronunciación correcta;...”*

Y desde un punto de vista ideológico, los signos no son objeto de estudio por cuanto los mismos son términos de fantasía.

Comparte además este Tribunal el criterio dado por el órgano a quo al señalar:

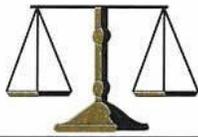
*“... correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico**, donde se determina que la marca “Kake’s Camyla” como marca propuesta y “Camila” como marca inscrita, concuerdan en cuanto al término “Camila”, esto basado a que la parte*



que predomina en un signo mixto es la denominativa, por lo que la marca solicitada puede causar confusión y un perjuicio al público consumidor; indicando que la única diferencia entre ambos signos es el vocablo “Kake’s”; lo que la hace carente del elemento de la distintividad que debe tener cada signo, con lo cual el riesgo de confusión entre estos signos es inminente, ya que los dos son similares en cuanto a su parte denominativa y en cuanto a los productos, debido a que éstos tiene una marcada similitud, una indudable proximidad y están notoriamente vinculados entre sí. Por otra parte, el término que sobresale en el distintivo es “Camyla” por lo que se puede concluir que le signo propuesto por contener el citado vocablo y ser éste su parte esencial de su componente denominativo y estar ajustado al diseño de la marca (la aprehensión fresca e inmediata del consumidor sin descomponer sus elementos), se constituye en un signo que sin duda pueda causar al consumidor promedio en cuanto a la selección de un producto y más aun en que éstos se encuentran en la misma clase (30) (...); en consecuencia no posee el carácter distintivo ya que no tiene la capacidad para ser percibido por los consumidores medios de un mercado, no tiene la facultad para poder distinguir los productos de una empresa de los de la otra, es decir no se le puede asignar a esos productos a un determinado origen empresarial por la falta de distintividad del signo en estudio;...”

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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

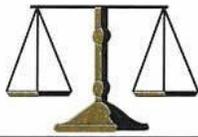


pertenciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca inscrita **“CAMILA”**, como la solicitada **“Kake´s Camyla”**, son también signos denominativos, siendo la primera simple, porque consiste en un único vocablo, y la segunda compleja, por estar conformada por dos palabras, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: *“(…) Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.”* (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Realizada la confrontación de la marca solicitada **“Kake´s Camyla”** y la inscrita **“CAMILA”**, observa este Tribunal que el término **“CAMYLA”** se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, no sólo por encontrarse en una primera posición, lo que le facilita una mejor percepción por parte de los consumidores, por ser el primer lugar al que se dirige directamente su atención, además, podría suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de la marca **“CAMILA”**. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“Kake´s Camyla”**, solicitado como un signo mixto, con la marca



inscrita meramente denominativa a nombre de la empresa SAVONA, S.A. DE C.V., se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico y al ser denominativa simple, lógicamente el elemento distintivo de la marca inscrita es el término “**CAMILA**”, de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse con la pretendida y los amparados por la ya inscrita.

Analizado el signo solicitado “**Kake’s Camyla**” como marca de fábrica y comercio en clase 30, con la marca inscrita “**CAMILA**” en cuanto a los productos a protegerse, se muestran identidades y similitudes entre ellos, pues los productos que protege la marca inscrita, conforme lo señalado en el considerando primero son, sorbetes, pasteles, helados, galletas, repostería y confitería en general, lo cual acrecienta la probabilidad de confusión en el mercado, ya que algunos productos que se pretenden proteger con la marca solicitada, tales como harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, entre otros, son idénticos, algunos similares y relacionados con los protegidos por la marca inscrita, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso



masivo, que por tratarse de productos dentro del campo alimenticio, son comercializables a través de canales de venta comunes.

Por su parte también, el inciso e) del artículo 24, dispone: *“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: (...) 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;...”*, situación que se configura en el caso concreto y que no debe ser permitido por este Órgano de alzada. La regla establecida, persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “CAMILA”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**Kake’s Camyla (Diseño)**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la señora **Dahianna Vanessa Pérez Olmedo**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y nueve segundos del



primero de setiembre de dos mil nueve, la cual 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de Apoderado Especial de la señora **Dahianna Vanessa Pérez Olmedo**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dos minutos y nueve segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, la cual 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33