

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0918-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “FIESTA”

RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2134-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 219-2009

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y seis segundos del diez de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de marzo del dos mil siete, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la condición y calidad indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**FIESTA**” en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, papel y artículos de papel tales como toallas de papel y servilletas, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en

otras clases, en especial toallas húmedas de papel para el cuidado personal, productos de impronta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), en especial bolsas para alimentos de todo tipo, naipes, caracteres de imprenta y clichés. Posteriormente, en el escrito de fecha 10 de julio del 2008, elimina de los productos a proteger las “toallas de papel”.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y seis segundos del diez de octubre del dos mil ocho dispuso rechazar la inscripción de la solicitud de la marca “**FIESTA**” en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el veintitrés de octubre del dos mil ocho, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa recurrente, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente

resolución, se tiene por probado el siguiente hecho: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca: **1) “FIESTA”**, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir toallas de papel, vigente hasta el 20 de octubre del 2013, inscrita a nombre de Kimberly-Clark Worldwide. (Ver folios 28 a 29).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el **a quo**, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y seis segundos del diez de octubre del dos mil ocho, rechazó la solicitud del registro de la marca de fábrica **“FIESTA”**, con fundamento, tal y como lo señala en el considerando IX, en el artículo 8), incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto según lo estimó dicho Registro, a nivel gráfico y fonético, el signo solicitado y el inscrito **“FIESTA”** son idénticos, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto, además, resalta, que la actividad comercial es la misma, estableciendo que no debe permitirse la coexistencia registral de los signos en conflicto, a efecto de proteger al titular del signo inscrito.

Por su parte, la representante de la empresa solicitante, inconforme con la resolución mencionada, interpuso recurso de apelación, manifestando que el Registro hace caso omiso de la solicitud presentada por su representada en relación a la eliminación de las “toallas de papel” de la lista de productos ya que los mismos siguen siendo mencionados por ésta Autoridad como parte de los productos a registrar mediante la marca en cuestión. Alega, que la marca de su representada no podría llevar a confusión al consumidor, ya que si bien la denominación de la marca es similar a la que se encuentra debidamente registrada bajo el registro número 84262 protegen productos diferentes, por lo que no lleva razón el Registro al alegar que las marcas en cuestión podrían causar confusión al consumidor, en tanto que éstas no protegen los mismos productos.

.CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra o a otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el

artículo 7° de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del *riesgo de confusión*, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2°, que distinga las mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3°, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN. El registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que: “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas**,

Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282), de forma que, 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 las similitudes auditivas 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.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, en relación al producto o servicio, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Confrontadas la marca solicitada y la inscrita, en forma global y conjunta, como lo ordena el inciso a) del artículo 24° del Reglamento de la Ley de Marcas, sí observa este Tribunal que el signo cuyo registro se solicita “FIESTA”, con respecto a la marca inscrita “FIESTA”, le es aplicable los incisos a), b) y c) del artículo 8) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y los incisos c), d) y e) del artículo 24 del Reglamento citado, por las razones que se expondrán.

En el presente caso, los signos denominativos “FIESTA” y “FIESTA”, que corresponde al solicitado y al inscrito, están conformadas por una palabra que forma un todo pronunciable, ocurriendo, que en su aspecto *gráfico*, salta a la vista que la marca solicitada e inscrita, acaban siendo, en términos ortográficos, idénticos, por lo que se deduce que desde la óptica meramente visual no existe ninguna diferencia.

Derivada de la igualdad recién destacada desde el punto de vista *fonético*, ambos signos se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por cuanto las expresiones “FIESTA” de la

solicitada y “FIESTA” de la inscrita, son la misma palabra, razón por la cual en términos fonéticos, son iguales.

Esa identidad gráfica y fonética, encontrada entre los signos enfrentados, corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas (...) Autores como Braun, Van Bunnen y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido adoptado por otro”. (OTAMENDI, JORGE. **Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).***

Precisamente, la distintividad de los signos que se someten a registro es lo que permite que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, dentro de una gama de bienes y servicios de una misma especie, con el cual reconoce el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado, por lo que este Tribunal considera que entre el signo que pretende registrarse “FIESTA” y la marca inscrita “FIESTA”, hay una evidente identidad gráfica y fonética, en su aspecto denominativo propiamente, lo que impide otorgar su registración, ya que tales distintivos coinciden en cuanto a la denominación, de ahí, que esta Instancia comparte lo dicho por el Registro a **quo**, cuando señala que: *“(...) resulta evidente la similitud gráfica y fonética entre ambas marcas, provocando duplicidad de identidad; de ahí su impedimento para el registro de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor (...)”.*

Además, el producto que protege la marca inscrita **“toallas de papel”** está inserto en la marca solicitada (aunque el solicitante haya eliminado de su lista tal artículo, conforme se explicaría luego), siendo, como puede apreciarse, que ésta pretende proteger y distinguir a saber: papel, y artículos de papel tales como *servilletas, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases en especial toallas húmedas de papel para el cuidado personal, productos de impronta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), en especial bolsas para alimentos de todo tipo, naipes, caracteres de imprenta, clichés*, siendo, que algunos de esos productos están relacionados al producto que protege el signo inscrito. Vemos, así, que los productos que protege la solicitada y los que protege la inscrita están dirigidos a un determinado grupo de consumidores, que les interesa usar ese tipo de artículos. Consecuentemente, se observa, que tanto la identidad gráfica y fonética, como la similitud y relación que existe entre los productos que pretenden proteger ambos signos, se ajusta a la regla del **artículo 24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, que dispone: *“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 posibilidad de asociación o relación entre ellos (...).”*

Así las cosas, puede precisarse que el signo **“FIESTA”** que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se de un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, un origen empresarial común, o sea que, por la identidad que hay entre los signos enfrentados le lleve asumir a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, de ahí, que sea atribuible también la regla de los **incisos c) y d) del artículo 24 citado**.

En consecuencia, no es dable el registro de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, ya que tal prohibición, se establece en protección de éste

y del titular de un signo previamente inscrito. En este sentido, la doctrina señala que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen inmediato de los productos o servicios que consume (...)”*. **(LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 288).**

En consecuencia, de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica **“FIESTA”** sería en primer término un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.**, titular de la marca de fábrica **“FIESTA”**, inscrita desde el 20 de octubre de 1993, ya que el artículo 25 de la Ley de Marcas, determina que el titular registral goza de derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual podrá impedir que, sin su consentimiento, un tercero use en el comercio un distintivo idéntico a la marca protegida o un signo distintivo semejante, cuando sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor, y en segundo lugar, se podría afectar también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue el signo inscrito proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Bajo esa óptica, resulta importante reiterar, que la marca de fábrica pretendida no cuenta como lo señaláramos anteriormente con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que es idéntica al signo inscrito, en tal sentido considera este Tribunal que al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, se concuerda con la decisión del Registro **a quo**, de rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“FIESTA”** interpuesta por la empresa **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SÉTIMO. Finalmente, y para los efectos del caso que nos ocupa, resulta importante aclarar a la empresa recurrente, que si bien el Registro **a quo**, en el resultando I, de la resolución

impugnada, hace referencia al producto denominado **“tollas de papel”**, ello, no implica que éste no haya tomado en consideración las manifestaciones hechas por la apelante a folio trece del expediente, en lo concerniente a eliminar de la lista de los productos a proteger y distinguir las **“toallas de papel”**, ya que como puede notarse, éste en la resolución final deja claro, que a pesar que fueron eliminados dichos productos, se están protegiendo otros artículos de papel, a saber: **“servilletas...”**, de tal forma que el Registro en ningún momento hace caso omiso a lo solicitado.

OCTAVO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al determinar esta Instancia que efectivamente la marca **“FIESTA”** solicitada, resulta idéntica al signo inscrito **“FIESTA”** contraviniendo con ello el artículo 8° incisos a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y seis segundos del diez de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

NOVENO. 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° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición

de apoderado especial de la empresa **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y seis segundos del diez de octubre del dos mil ocho, 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. **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