



## **RESOLUCIÓN FINAL**

**Expediente N° 2008-072-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de fábrica “ITAS”DISEÑO**

**MARS, INCORPORATED, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 5828-01)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 274-2008***

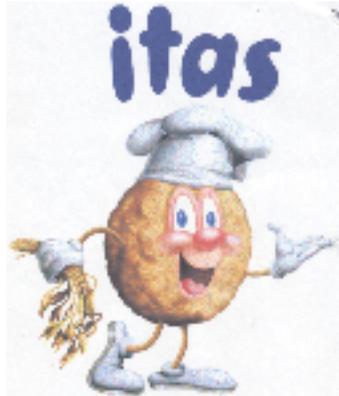
***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del nueve del junio dos mil ocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y cuatro, en su calidad de apoderado especial de la empresa **MARS, INCORPORATED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 6885 Elm Street, Mclean, Virginia, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas doce minutos del doce de abril del dos mil cinco.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de julio del dos mil uno, el licenciado Johnny Alberto Vargas Carranza, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula dos-trescientos ochenta y dos-cuatrocientos noventa y ocho, en su concepto de apoderado general para marcas de la empresa **INVERSIONES EL GALEON DORADO SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona

jurídica tres-ciento uno- doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio



en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos y otra pastelería. Se solicita reserva de los colores blanco, celeste, gris, azul, café claro, café oscuro y rosado.

**SEGUNDO:** Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo, mediante memorial presentado el día veintiuno de mayo de dos mil dos, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, de calidades y condición señaladas, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “**ITAS**” **DISEÑO**, en clases 30.

**TERCERO:** Que mediante resolución dictada a las catorce horas doce minutos del doce de abril del dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso “ (...) *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de MARS INCORPORATED de Estados Unidos de América, contra la solicitud de inscripción de la marca ITAS (DISEÑO), en clase 30 internacional, presentada por INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., de esta plaza, la cual se acoge (...) NOTIFIQUESE*”.

**CUARTO:** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha once de mayo del dos mil

cinco, el licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de la empresa **MARS, INCORPORATED**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución mencionada anteriormente.

**QUINTO:** Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, del cuatro de enero del dos mil seis, declara sin lugar el recurso de revocatoria planteado y admite el recurso de apelación ante este Tribunal.

**SEXTO:** 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 Juez Durán Abarca, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. SOBRE EL TRASLADO DE COMPETENCIA.** Este Tribunal conoce del presente expediente en virtud de la remisión realizada por parte del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, II Circuito Judicial de San José, en virtud de que mediante resolución N° 23-2008 dictada por dicho Tribunal, a las once horas cuarenta minutos del treinta de enero de dos mil ocho se declara incompetente para conocer de la presente impugnación. Lo anterior, en razón de que la competencia que por ley mantenía la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo de conocer y resolver los procesos pendientes de resolución provenientes del Registro de la Propiedad Industrial iniciados con anterioridad al 1° de diciembre de 2001, conforme al Transitorio I de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre de 2000,

fue derogada en forma expresa por el artículo 211 de la Ley N° 8508, Código Procesal Contencioso Administrativo, del 28 de abril de 2006, entrado a regir el 1° de enero de 2008.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que el licenciado Johnny Alberto Vargas Carranza es Apoderado general para marcas de la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO SOCIEDAD ANÓNIMA., cédula de persona jurídica número 3- 101- 280631. (Ver folio 2).

2- Que los licenciados Edgar Zurcher Gurdian y Harry Zurcher Blen son Apoderados Especiales de la empresa MARS, INCORPORATED. (Ver folios 609 al 611).

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa MARS, INCORPORATED, se encuentran inscritos, entre otros, los siguientes signos distintivos “M” DISEÑO, registro número 76698 desde el 9 de agosto de 1991 hasta el 9 de agosto del 2011, para proteger y distinguir café, té, cacao y azúcar, confitería, bizcochos, galletas y chocolates, pasteles y pastelería, bocas a base de harina y otros, en clase 30 nomenclatura internacional. “M” DISEÑO, registro número 76753, desde el 21 de agosto de 1991 hasta el 21 de agosto del 2011, para proteger y distinguir café, té, cacao y azúcar, confitería, bizcochos, galletas y chocolates, pasteles y pastelería, bocas a base de harina y otros, en clase 30 nomenclatura internacional. “M” DISEÑO, registro número 85644 desde el 21 de enero de 1994 hasta el 21 de enero del 2014, para proteger y distinguir confituras, bizcochos, galletas y chocolates, azúcar o cacao, tortas y pasteles, bocadillos, helados, nieves y sorbetes, café y té, cereales y productos para cereales, harina y pan, arroz y alimentos preparados con arroz y/o que contengan arroz; pastas y alimentos preparados con pasta y/o que contengan pastas; salsas, especias y condimentos, en clase 30 nomenclatura internacional. “M” DISEÑO, registro número 85653, desde el 21 de enero de 1994 hasta el 21 de enero del 2014, para proteger y

distinguir confituras, bizcochos, galletas y chocolates, azúcar o cacao, tortas y pasteles, bocadillos, helados, nieves y sorbetes, café y té, cereales y productos para cereales, harina y pan, arroz y alimentos preparados con arroz y/o que contengan arroz; pastas y alimentos preparados con pasta y/o que contengan pastas; salsas, especias y condimentos, en clase 30 nomenclatura internacional. (Ver folios 601 al 608).

4.- Que el edicto de la marca “**ITAS**” **DISEÑO** fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 57, 58 y 59 los días 21, 22 y 25 de marzo de 2002. (Ver folio1).

**TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra ninguno de interés para la resolución de este proceso.

**CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro fundamentó la denegatoria de la oposición interpuesta por el apoderado de MARS INCORPORATED contra la solicitud de inscripción del signo “**ITAS (DISEÑO)**” considerando que del análisis y cotejo de dicho signo con las marcas inscritas “**M (DISEÑO)**” no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica, que pueda inducir a errores o confusiones a los consumidores, toda vez que poseen elementos diferenciadores que les permiten coexistir registralmente, acogiendo la solicitud presentada.

Por su parte, en el escrito de apelación visible a folio seiscientos diecinueve del expediente, la empresa apelante en relación a lo dispuesto en la resolución impugnada argumentó que la marca solicitada “**ITAS (DISEÑO)**” debió ser analizada desde el punto de vista del diseño por ser el elemento diferenciador y característico de la marca. Destaca que los diseños de la confitura M & M’s son reconocidos mundialmente por ser uno de los chocolates más famosos del mundo, y toda su publicidad va orientada al humanizar las figuras que identifican el producto. Aduce, que los diseños de las marcas inscritas y la solicitada son similares y que representan la misma figura concepto y dejan el mismo mensaje en la mente del consumidor,

que en la comparación de ambos signos no concurre distintividad suficiente como para contrapesar el grado de similitud que producen y es probable que el consumidor incurra en error y se confunda; solicitando que se acoja el recurso interpuesto y se rechace la solicitud de la marca “ITAS (DISEÑO)”.

**QUINTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN.** En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que para que prospere el registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes desde una óptica gráfica, fonética o conceptual, haciendo así surgir el riesgo de confusión sea de carácter visual, auditivo o ideológico, concibiéndose, conforme lo expone la doctrina 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 Mansión)”*. (LOBATO, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282).

Al respecto, el artículo 1º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, un signo es inscribible cuando tenga aptitud distintiva y no se encuentre comprendido en ninguna

de las prohibiciones establecidas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas.

**SEXTO: EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO.** En lo relativo al cotejo marcario, merece destacar que dentro del proceso de inscripción registral marcaria resulta primordial, ya que se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro ya inscrito o en trámite de inscripción, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho cotejo, encuentra su sustento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que dispone “*Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de tercero./ Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros :a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde la fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)*”. Además, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, engloban los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

Con base en lo anterior, examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “ITAS DISEÑO” y las marcas inscritas a nombre de la empresa MARS INCORPORATED, no observa este Tribunal que se produzca infracción alguna, ni la similitud gráfica, fonética o ideológica señalada por la empresa apelante.

La marca solicitada y las marcas inscritas son diferentes entre sí, no hay riesgo de confusión y no se advierte ningún tipo de similitud que sea motivo para impedir la inscripción pretendida, siendo, las marcas enfrentadas marcas mixtas, si observamos la parte denominativa que en ellas se presenta, no se determina similitud alguna, ya que resalta que la que solicita el registro posee sobre su diseño la denominación “ITAS” y las marcas inscritas presentan dentro del diseño la letra “m” en imprenta minúscula como característica de sus productos, lo cual desde el punto de vista gráfica, fonética e ideológica no despliega algún tipo de similitud.

Al analizarse los diseños, tampoco se presenta ningún grado de similitud, toda vez que en las marcas inscritas la figura representativa es un muñeco de cuerpo de forma circular, de rostro sonriente, cejas saltadas, de textura lisa, que lleva impresa la letra “m” en minúscula en el centro del cuerpo, como lo describe el recurrente es la figura que identifica el producto, mientras que la figura solicitada representa una galleta con rasgos humanos, cuerpo de forma ovalada, un poco aplanada, de medio lado, textura irregular, con pronunciados cachetes y nariz redondeada, cara con expresión muy sonriente que deja entrever la lengua delineada, con un gorro grande de pastelero, en su mano derecha un ramo de trigo, su brazo izquierdo extendido como saludando y los pies uno delante del otro simulando que camina o da un paso y sobre la figura el término ITAS.

Asimismo, la comparación desde un punto de vista ideológico tampoco proyecta una similitud, esa semejanza, se presenta cuando al cotejar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que los consumidores puedan distinguir entre ellas, situación que no se da en el caso bajo examen, ya que ni el elemento denominativo ni el gráfico evocan la misma

idea, la marca que solicita el registro invoca una “galleta” y las inscritas “chocolate”, tal y como es conocida.

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que no existe la posibilidad de que el público consumidor de los productos de la marca solicitada pueda pensar que está adquiriendo los productos de la marca inscrita y opositora Mars, Incorporated, productos que a nivel nacional se conocen. Además, como se indicó anteriormente, ambas denominaciones son diferentes desde el aspecto fonético, gramatical e ideológico vistos en forma conjunta, por lo que este Tribunal, no comparte lo expresado por el apelante cuando señala: “...*haciendo la comparación de ambos signos no concurre distintividad suficiente como para contrapesar el grado de similitud que producen, pero sobre todo la relación que pueda causar en la mente del consumidor medio, la figura caricaturesca redonda de un muñeco simulando una confitura, galleta o dulce.*”

Al no existir entre las marcas analizadas la similitud que trata de comprobar el recurrente, y visto que la prueba existente en autos es basta y señala que no existe similitud alguna, no se comparte el criterio de la recurrente cuando estima que en el presente caso hay probabilidad de confusión por las marcas similares y el comportamiento desprevenido del consumidor, toda vez que para que exista riesgo de confusión, debe existir identidad y semejanza, tanto en la denominación como en los productos distinguidos, conforme lo establece el inciso a) del numeral 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que gráficamente las marcas son distintas, en cuanto a los productos las marcas enfrentadas protegen productos de la misma clase 30, lo que no es un hecho que conforme un riesgo de confusión respecto del origen empresarial, por el principio de especialidad. El inciso e) del artículo 8° de la Ley de Marcas citada, en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “*En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá*

*que existe probabilidad de confusión.*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario.

Este principio, como lo establecen los artículos citados es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.

Por consiguiente, considera este Tribunal, que lleva razón el Registro a quo, al declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de MARS INCORPORATED contra la solicitud de inscripción de la marca “**ITAS DISEÑO**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional presentada por INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A. y autorizar su inscripción, en razón de que dicho signo goza de distintividad intrínseca y extrínseca y posee componentes diferenciadores en sus elementos conceptuales, gráficos y fonéticos con respecto a las marcas inscritas “**m DISEÑO**” que les permiten coexistir registralmente.

**SETIMO: LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Al determinar esta Instancia que efectivamente entre las marcas enfrentadas no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa MARS, INCORPORATED, en contra de la resolución dictada a las catorce horas, doce minutos del doce de abril del dos mil cinco, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO: 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 expuestas, citas normativas, y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Harry Zucher Blen, en su condición de apoderado especial de la empresa MARS, INCORPORATED, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas doce minutos, del doce de abril del dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

*MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*



### **Descriptor**

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la Inscripción de la marca

-TNR. 00.4255