



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0232-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “CHOKS” (30)

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6312-2009)

Marcas y otros signos

VOTO N° 431 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguilar Milla**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número ocho-cero cero setecientos treinta mil quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, cédula de persona jurídica número tres-cero cero cuatro-cero cuatrocientos cincuenta y cinco mil cero cero dos, organizada bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, El Coyol, 5 Kilómetros al oeste del Aeropuerto Juan Santa María junto a la Zona Franca BES, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del once de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de julio de dos mil nueve, el Licenciado **Jorge Pattoni Sáenz**, mayor, casado una vez, ingeniero mecánico, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y ocho-cuatrocientos dieciséis, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, solicitó la



inscripción de la marca “**CHOKS**”, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir **helados**.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del once de enero de dos mil diez, 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 (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de marzo de dos mil diez, el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, en representación de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las once horas, cuarenta y cinco minutos del diecisiete de mayo de dos mil diez, expresó agravios.

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 a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta 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: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**CHOKIS (DISEÑO)**”, bajo el



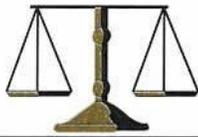
registro número 189464, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la sociedad **CORPORATIVO INTERNACIONAL MEXICANO S. DE R.L. DE C.V.**, vigente desde el 30 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2009 para proteger y distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo, especialmente galletas. (Ver folios 12 a 13)

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 APELADA 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, dado que la marca de fábrica y comercio **CHOKS**, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis y cotejo, con la marca **CHOKIS**, por cuanto la marca solicitada intenta proteger “Helados” producto que está incluido en la lista de productos protegidos por la marca inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que se transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, argumenta, que no comparte que las marcas sean parecidas a tal punto, como para no poder coexistir registralmente. En nuestro caso se trata de helados y nada más que helados, la marca no protegerá ningún otro tipo de producto, que encontrará solamente en congeladores, por lo que solicita revocar la resolución.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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

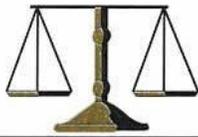


surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

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 atenerse 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 en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) 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 o semejantes, 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.

QUINTO. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 inciso a) y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

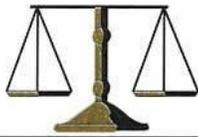


“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

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

MARCA INSCRITA: CHOKIS	MARCA SOLICITADA: CHOKS
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “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, levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo, especialmente galletas”.	En la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “ helados ”.

...corresponde destacar que la marca inscrita es **mixta**, conformada por una parte denominativa y un diseño y la solicitada **denominativa**, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico o visual**, salta a la vista que la marca inscrita, “**CHOKIS**”, y la solicitada, “**CHOKS**”, por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues gráficamente la única diferencia sustancial entre la marca inscrita y solicitada lo es la letra “**I**” en la inscrita, siendo idénticas con respecto a las demás letras que conforman una

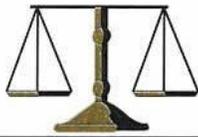


y otra denominación, a saber, la palabra “CHOK” y la “S”, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, situación que denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por Órgano **a quo**, cuando manifiesta que “(...) *la marca propuesta no se constituye en un elemento idóneo para diferenciar el producto a proteger entre sus similares, dado que el signo propuesto (...) carece de elementos individualizadores que permitan su identificación, situación que pone en riesgo al consumidor, por no existir la distintividad marcaria básica que permita la coexistencia registral de ambos signos*”, ello, en virtud de la semejanza apuntada anteriormente.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista fonético o auditivo, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan igual, 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 expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar.

Y desde un punto de vista ideológico, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia



registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que el producto que pretende proteger y distinguir la marca solicitada a saber, **“helados”**, está incluido en la lista de productos que distingue en la **clase 30** de la Clasificación Internacional la marca inscrita, pues nótese, que ésta protege y distingue, según consta en el cuadro comparativo supra citado **“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, levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, (condimentos), especias, hielo, especialmente galletas”**, vemos así, que el producto subrayado del signo solicitado es idéntico al producto subrayado de la marca inscrita, de ahí, que este Tribunal al igual que el Registro, considera que los productos subrayados de uno y otro signos son de una misma naturaleza **“productos alimenticios”**, por consiguiente, este Tribunal no comparte lo dicho por la recurrente cuando manifiesta que *“No comparto que las marcas sean parecidas a tal punto, como para no poder coexistir registralmente”*, considera este Tribunal que, existe una clara similitud gráfica y fonética y el producto que pretende distinguir la marca solicitada resulta idéntico a alguno de los productos que protege la marca inscrita, según se indicara supra.

Partiendo de lo antes expuestos, tenemos, que los productos de una y otras marca compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que también podría provocar, que el consumidor estime que los productos comercializados con una y otra marca tengan un origen empresarial común, o sea, que por la similitud o relación que puedan tener las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor que tienen el mismo productor o comercializador, por lo que existe una alta probabilidad de que los signos sean confundidos.

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 dos 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.”

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que 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 en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor. 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 mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.*” (LOBATO (Manuel) **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, página 288**)

SEXTO. Así las cosas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita y solicitada, son marcas similares gráfica y fonéticamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, máxime que el producto a proteger y distinguir por la marca pretendida resulta idéntico a uno de los productos que protege la marca inscrita, por lo que este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos de la sociedad apelante en su escrito de apelación y expresión de agravios, por lo que debemos confirmar la resolución apelada.



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 expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguilar Milla**, en su condición de apoderado especial de la **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintisiete minutos, cuarenta y dos segundos del once de enero de dos mil diez, 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, para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR. 00.41.36