



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0821-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ARCOR TOYS” (DISEÑO)**

**ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C),  
Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-7768)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 508-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veintiuno de mayo de dos mil doce.***

***Recurso de apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado Especial de la empresa **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL**, domiciliada en la Provincia de Córdoba, República de Argentina, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con seis minutos y catorce segundos del veintiséis de julio de dos mil once.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el día 30 de Agosto del 2010, el **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición antes indicadas, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ARCOR TOYS**”, para proteger y distinguir en clase 30 de la



Nomenclatura Internacional: “*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, hielo*”.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de Enero de 2011, el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.**, antes denominada **COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.**, organizada y existente conforme a las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Medellín, Antioquía, Colombia, respectivamente presentó oposición a la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con seis minutos y catorce segundos del veintiséis de julio de dos mil once, resolvió: “*Se declara con lugar la oposición planteada por URI WEINSTOK MENDELEWICZ, apoderado especial de la empresa COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL, S.A.S., contra la solicitud de inscripción de la marca “ARCOR TOY (DISEÑO)” en clase 30 Internacional; presentada por Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa ARCOR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C), la cual se deniega.*”

**CUARTO.** Que el Licenciado **Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**, impugnó, mediante el recurso de apelación, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**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 la Jueza Díaz Díaz, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge el elenco de hechos que por probados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando que el hecho probado segundo sobre la marca “TOY” (DISEÑO) consta a folio del 44 al 45.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizadas en forma conjunta y global, concluye que existe una gran semejanza gráfica y fonética entre las marcas en pugna, lo que provoca un riesgo de confusión, capaz de provocar error en el consumidor al adquirir el producto y creer que se trata de una misma marca relacionada, aún y cuando la marca solicitada contiene un diseño especial, la parte denominativa de un signo siempre va a prevalecer por sobre los demás elementos, y siendo que la marca inscrita TOY se encuentra inmersa dentro de la marca solicitada, impidiendo el registro de la marca solicitada de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, en escrito presentado ante este Tribunal manifiesta que no está de acuerdo con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial por cuanto la marca de su representada se denomina “ARCOR TOYS”(DISEÑO) en donde la parte predominante evidentemente es “ARCOR...” y “TOYS” por sí mismo al ser un término de uso común no debería ser de apropiación exclusiva, sino que debe tener características propias para ser individualizada y verse como una marca débil. Hace notar el apelante que estas marcas soportan ya la tolerancia de encontrarse con otras marcas que



contienen el término TOYS , para lo cual cita los signos TOYS, TOY STORY, y que tanto la marca TOY como TOY NOEL se inscribieron con fecha posterior a las marcas inscrita TOYS y TOY STORY, en la misma clase 30, no pudiendo nadie apropiarse de un término de uso común, sino de la forma como se disponga de los elementos que componen a dicho termino , y lo distintivo que puede resultar al consumidor. Si no ha habido conflicto entre las marcas TOYS, TOY STORY, mucho menos existirá con la marca que se solicita y existen elementos gráficos que le dan mayor distintividad a la marca, no existiendo similitud de tipo gráfico o fonético capaz de inducir a error al público consumidor, por cuanto en su construcción gramatical como en su pronunciación. Por último hace alusión a la sentencia del Registro de la Propiedad Industrial de la marca TROPICANA TWISTER, presentada por la empresa TROPICANA PRODUCTS, INC, indicando que en este tipo de marcas, compuestas por términos denominativos y diseño gráfico especial, pueden coexistir perfectamente con marcas inscritas., cuando en su comparación general, se desprende que no existen elementos que puedan llevar al consumidor a confundirse.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Una vez analizada por este Tribunal el signo propuesto, junto con la resolución apelada y los alegatos del recurrente, considera que efectivamente debe acogerse la oposición y rechazarse por la protección de derechos de terceros, debido a que la marca “**ARCOR TOYS**”, tiene incluida la marca “**TOYS**”, y al amparo de nuestro ordenamiento jurídico deben resguardarse las marcas inscritas.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas. Respecto a este



examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

En el caso en concreto, cotejadas en conjunto la pretendida marca “**ARCOR TOYS**” (**DISEÑO**), y la inscrita “**TOYS**” (**DISEÑO**) catalogadas ambas como una marcas mixtas pero de prevalencia denominativa, este Tribunal comparte el criterio del **a quo** y estima que entre la solicitada y la inscrita existe una similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error a los consumidores. No lleva razón la parte apelante al indicar que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas que permitan su coexistencia, ya que gráficamente a simple vista las marcas enfrentadas son idénticas en cuanto al vocablo **TOY**, siendo este un término en inglés que al traducirlo al idioma español significaría “juguete” que es de uso común y no posee ningún elemento susceptible de distinción alguna, lo que también dentro de la inteligencia del consumidor medio lo puede llevar a una confusión conceptual sobre dichas marcas , y fonéticamente tal y como lo citó el Registro existe un gran parecido en su pronunciación, lo que por si es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante al no contar con elementos diferenciadores significativos que lo hagan altamente distinto al signo registrado, al grado que anule la probabilidad de inducir a error al consumidor.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos en clase 30, igual que la inscrita, y se determina con la certificación que consta visible a folio cuarenta y cuatro del



expediente, y que se tiene como un hecho probado relevante para la decisión del presente proceso, que se refiere a los mismos productos, de tal forma que no es procedente descartar la confusión que podría suscitarse. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica, fonética e ideológica que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literales a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la representación de la empresa **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de que el signo solicitado carece de la distintividad requerida para su debida inscripción, y por ello lo procedente es confirmar la resolución venida en alzada.

Hacer notar este Organismo Colegiado a la parte apelante, que no entra a analizar el aspecto de las inscripciones de las marcas “TOY” y “TOY NOEL”, que fueron inscritas posteriores a las marcas “TOYS” y “TOYS STORY” como aduce el recurrente, por cuanto nos encontramos en este momento analizando la marca pretendida en específico.

**SEXTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL**, en contra de la



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con seis minutos y catorce segundos del veintiséis de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca “**ARCOR TOYS**”. 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 Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**Solicitud de inscripción de la marca**

**TG. Inscripción de la marca**

**TE. Oposición a la inscripción de la marca**

**TNR. 00.42.55**