



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0119-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

PANCOMMERCIAL HOLDING INC., apelante



Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-11042)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 526-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, con cédula de identidad número 1-1014-0725, en su condición de apoderada especial de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING INC**, organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en la República de Panamá, ciudad Panamá, calle 50y 74, San Francisco, Edificio PH, 090 piso 15, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:00:32 horas del 25 enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de noviembre de 2015, la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, de calidades y representación señaladas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio:



, para proteger y distinguir en **clase 30**: “*Productos de harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería*”.



SEGUNDO. Que mediante auto de las 13:13:14 horas del 24 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la referida solicitud marcaria por estar inscrita la



marca fábrica: _____, bajo el registro número **169596**, inscrita el **20/07/2007**, vigente hasta **20/07/2017**, propiedad de la **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, en clase **30** Internacional, para proteger y distinguir: “*Snacks y boquitas, harinas y preparaciones hechas a base de cereal, arroz y frijoles*”.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las horas 16:00:32 horas del 25 enero de 2016, resolvió en lo conducente: “... **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, de calidades y representación señaladas, interpuso el día 04 de febrero de 2016 en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios, por lo que conoce este Tribunal.

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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 siguiente marca de fábrica:



, bajo el registro número **169596**, inscrita el **20/07/2007**, vigente hasta **20/07/2017**, propiedad de **UNIVERSIDAD DE COSTA RICA**, para proteger y distinguir en **clase 30**: “*Snacks y boquitas, harinas y preparaciones hechas a base de cereal, arroz y frijoles*”. (ver folio 13 y 14 del legajo de apelación).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción



de la solicitud de la marca de fábrica y comercio:

, ya que al hacer el



estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica, , en la **clase 30**, del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

En cuanto al alegato planteado por la empresa apelante, indica que el signo analizado en su



conjunto y globalmente, no presenta similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas capaces de producir riesgo de confusión en el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaría, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* del signo inscrito, 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 No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) y b) 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 riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.


Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

Las marcas en cotejo son:


MARCA SOLICITADA: 	MARCA REGISTRADA: 
TITULAR: PANCOMMERCIAL HOLDING INC	TITULAR: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Para proteger y distinguir en clase 30 : Productos de harina y preparaciones a bases de cereales; pan, productos de pastelería y confitería	Para proteger y distinguir en clase 30 : Snacks y boquitas, harinas y preparaciones hechas a base de cereal, arroz y frijoles

Para el cotejo de los signos en conflicto es necesario aclarar que los signos en pugna son signos mixtos compuestos por una parte denominativa y otra figurativa, por lo es importante considerar cual es el elemento preponderante en cada uno de ellos.



Con respecto al signo , considera esta instancia que prevalece el término **PINTO**, ya que el término SNACK, traducido al español se define como **bocadillo**, no aportando distintividad alguna, por ser una palabra genérica y de uso común, siendo que los elementos denominativos que la acompañan por su conformación no resaltan, por lo tanto si el consumidor llegara a realizar algún tipo de asociación con la marca registrada




, podría causarle confusión ya que cuenta dentro de su estructura con la palabra **PINTO** como elemento preponderante claramente perceptible por el consumidor; ya que el término **Chips** al igual que el término **SNACK** no le aporta la distintividad requerida por ser una palabra genérica y de uso común dentro del signo inscrito.

En las marcas complejas (conformadas por dos o más vocablos o grafías especiales), a la hora de realizar el cotejo según la doctrina (Chijane, Derecho de Marcas, 2007, pág. 386), y criterio reiterado del Tribunal, debe determinarse que vocablo asume un rol preponderante en los signos y en caso de individualizarse un común elemento preponderante, el riesgo de confusión será ciertamente probable. Continúa el autor presentando una serie de criterios orientados a determinar el vocablo dominante, dentro de los cuales resaltamos: "... b) En la impresión global de las marcas, **la parte inicial y frontal presenta generalmente mayor impacto, pues el público consumidor suele prestar mayor atención al principio de éstas.** Así, el vocablo que pretende destacarse suele colocarse al principio; dada su fuerza comunicativa el público suele reconocerlo con mayor facilidad y tiende a aceptarlo como indicativo de una línea de productos ...". Según lo anterior se reitera que la marca registrada, presenta similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo solicitado, ya que en ambos signos prevalece el término **PINTO**.




Los signos deben compararse a través de una visión en conjunto, sintética, sin descomposiciones, en el presente caso el apelante descompone el signo en cada uno de los elementos que los conforman tratando de demostrar más diferencias que semejanzas, hecho totalmente erróneo ya que el consumidor lo que tiene es una percepción global del signo. El consumidor se enfrenta diariamente a un número indeterminado de marcas y a la hora de realizar el acto de compra no conserva los detalles de cada signo, sino más bien el recuerdo imperfecto de cada una de ellas.



La parte denominativa del signo registrado , es percibido por el consumidor como la palabra **PINTO** y la misma está contenida íntegramente en el signo



solicitado , que a la vez no cuenta con elementos que le den una carga diferencial desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico existen más semejanzas que diferencias, como bien lo indico el Registro en su análisis.

El cotejo realizado por el apelante dista de la percepción que tiene un consumidor de los signos, ya que el consumidor lo que retiene es la parte pronunciable de los mismos sea la palabra **PINTO**, de ahí que se puede afirmar que los signos son similares.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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 ...*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. Precisamente, las reglas en



esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, 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 dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que en primer plano todos los productos que protegería y distinguiría la marca solicitada, sea: *“Productos de harina y preparaciones a bases de cereales; pan, productos de pastelería y confitería”*, se encuentran incluidos dentro de los primeros productos de la lista de la marca registrada: *“Snacks y boquitas, harinas y preparaciones hechas a base de cereal, arroz y frijoles”*. Por lo que además de la similitud entre los signos, se determina que los productos que las marcas protegen y distinguen son los mismos. De ahí que se puede dar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en cotejo. La posibilidad de confusión se determina, además, ya que los productos que ambas marcas protegen se presentan de forma similar en el mercado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento, 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 identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la



marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los



signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de servicios: _____, y que



de permitirse la inscripción de la marca solicitada: _____, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, apoderada especial de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING INC**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:00:32 horas del 25 de enero de 2016, la que en este acto se confirma.

SEXO. 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, No. 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 la licenciada **Adriana Calvo Fernández**, apoderada especial de la



empresa **PANCOMMERCIAL HOLDING INC**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:00:32 horas del 25 de enero de 2016, la que en este



acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado , en **clase 30**. 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.** -

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33