



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0590-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “PANADERIA TONY PAN”

LEZAGA & HIJOS LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2090-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos Distintivos]

VOTO N° 561-2011


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Leyla Margarita Zapata Gallego**, mayor, de nacionalidad colombiana, divorciada, comerciante, vecina de Heredia Santo Domingo de la Basílica, doscientos metros al oeste, cédula de residencia uno uno siete cero cero cinco ocho cinco ocho dos seis, en su condición de Apoderado Generalísima sin límite de suma de la sociedad **LEZAGA & HIJOS LIMITADA**, cédula jurídica tres- ciento uno- quinientos setenta mil novecientos treinta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y diez segundos del dieciséis de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de Marzo del 2010, la señora **Leyla Margarita Zapata Gallego**, de calidades y en su condición



antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica , en **Clase 30** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*pan y repostería*”.


SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y un minutos y diez segundos del dieciséis de junio del 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 25 de Junio del 2010, la señora **Leyla Margarita Zapata Gallego**, en representación de la sociedad **LEZAGA & HIJOS LIMITADA**, apeló la resolución referida.

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 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 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 , bajo el registro número **77181**, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, perteneciente la empresa **EXPORTADORA MERCANTIL AGRO-INDUSTIAL, S.A. (EXPRO)**, vigente desde el 25 de Setiembre de 1991 hasta el 25 de Setiembre del 2011, para proteger y distinguir: “*galletas, harinas y*



preparaciones hechas con cereales”. (Ver folios 3 y 4)

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 al ser inadmisibles por derechos de terceros, desprendiéndose del análisis y cotejo con el signo inscrito por proteger productos similares en la misma clase internacional, existiendo similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van dirigidos a señalar que la marca solicitada no tiene ninguna identidad con la registrada marca TONI, siendo que la marca que solicita se llama PANADERIA TONY PAN, y la ley de marcas permite la coexistencia de signos que sean idénticos o similares, la que debe ser mínima la posibilidad de asociación entre sí, evitándose el riesgo de confusión. Agrega además que la marca que se solicita es muy distinta por sus aditivos de panadería al principio y pan al final, asimismo fonéticamente suena igual, tampoco se escribe de la misma forma que también lo hace diferente como suena por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. 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 entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, 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 N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N°



30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. 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.

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

MARCA INSCRITA: 	MARCA SOLICITADA: 



PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PRTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En la clase 30 de la Nomenclatura Internacional: <i>“galletas, harinas y preparaciones”</i> .	En la clase 30 de la Nomenclatura Internacional: <i>“pan y repostería”</i>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son mixtas pero de prevalencia denominativa, ambas muestran entre sí una similitud gráfica y fonética. **Gráfica**, salta a la vista que la marca inscrita y la solicitada, ambas contienen un mismo nombre “Tony” con una única diferencia en la última letra que no le otorga distintividad, siendo este vocablo el que tiene el factor tópico preponderante, y tal y como lo destacó el Órgano a quo se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista **fonético**, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, resultando acertado el análisis hecho por el órgano a quo al establecer que: “... la pronunciación de ambas marcas es muy similar, siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de los anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de la misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de palabras tiene una fonética similar;...”

Desde el punto de vista **ideológico**, evocan un concepto similar por cuanto el concepto de panadería lleva al consumidor a pensar en harinas e inmediatamente a repostería, y galletas por lo que hay un grado de similitud ideológica entre la marca solicitada y la marca inscrita.



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, 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, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de pan y repostería siendo los productos protegidos por la marca inscrita idénticos, similares e íntimamente relacionados, ya que como bien señala el artículo 24 citado: *“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”*.

Comparte este Tribunal el criterio dado por el órgano a que al establecer en la resolución recurrida que:

“es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción del signo solicitado al ser inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen productos similares en la misma clase internacional. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.”

Con fundamento en lo anterior y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“toni”**, de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“Panadería Tony Pan”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** inciso **a)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación.



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, 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la señora **Leyla Margarita Zapata Gallego**, en representación de la sociedad **LEZAGA & HIJOS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y un minutos y diez segundos del dieciséis de junio del dos mil diez, la cual 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

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