

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0020-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “Blue Buffalo”

Inversiones Wiparoki S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 1737-2007)

VOTO N° 590-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, ocho horas cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor William Eugenio Rojas Quirós, mayor, casado, cédula de identidad número 1-856-143, en su calidad de Apoderado Generalísimo de la sociedad **Inversiones Wiparoki S.A.**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos sesenta y dos mil novecientos sesenta, con domicilio en Guadalupe de Cartago, frente al centro de Nutrición, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas y cuarenta y nueve minutos del treinta de septiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de febrero de 2007, la empresa **Inversiones Wiparoki S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de las marcas de comercio y servicios **Blue Buffalo**, para proteger y distinguir en **Clases 25 y 41** del nomenclátor internacional; en la primera, *vestidos, calzado y sombrerería* y en la segunda; *servicios de educación, formalización y esparcimiento, actividades deportivas y*

culturales; centro educativo y formativo en actualizaciones y capacitaciones en el área del deporte recreativo y competitivo.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante memorial presentado el nueve de mayo de dos mil ocho, la licenciada Melissa Mora Martín, en su condición de Apoderada Especial de la empresa 36811441 Canada Inc, presentó oposición contra la solicitud de registro de las marcas dichas.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas y cuarenta y nueve minutos del treinta de septiembre de dos mil ocho, resolvió declarar con lugar parcialmente la solicitud de oposición interpuesta, rechazando la solicitud de inscripción de la marca en cuanto a la clase 25 y acogerla en cuanto a la clase 41. En razón de ello la empresa solicitante presenta recurso de apelación y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados se indican en la resolución apelada, indicando que la referencia en el expediente se encuentra a folios 175 a 178.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa **INVERSIONES WIPAROKI S.A.**, solicita la inscripción de las marcas de comercio y servicio **Blue Buffalo**, para proteger y distinguir productos de las clases 25 y 41 de la nomenclatura internacional.

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la empresa denominada **36811441 Canada Inc**, por medio de su representante, formuló oposición al registro de las citadas marcas, alegando, que su mandante tiene inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial las marcas **Buffalo y Buffalo David Bitton**, ambas en clase 25. Indica además que esas marcas son notorias y que se encuentran en uso desde el año 1985.

Por su parte, en la resolución apelada el Registro determinó que la marca solicitada podrá coexistir en el Registro y en el mercado únicamente en clase 41, aplicando para ello el principio de especialidad, ya que los productos se encuentran protegidos en clases diferentes. No así con respecto a la solicitada en clase 25 que fue denegada su solicitud de inscripción y es por ese motivo que la empresa solicitante apela de la resolución.

Con respecto a la opositora ésta se dio por satisfecha de lo resuelto por el Registro y no presentó documento alguno que indique lo contrario, por lo que esta resolución versará sobre los agravios expuestos por el apelante.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e

imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

De acuerdo con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso a) se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: **1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.**

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 gráfico o 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 presunto consumidor, 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. Así, con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el *cotejo ideológico* se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro 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. 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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Partiendo de lo anterior, así como de lo estipulado por el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en

adelante el “Reglamento”), que establece en su artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al decir:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.;

las marcas contrapuestas, **Blue Bufalo** con las inscritas en Costa Rica **Buffalo y Buffalo David Bitton**, para proteger productos en la clase 25 sea vestidos, calzado y sombrerería, son similares en cuanto a que la palabra dominante o sobresaliente es **Buffalo**, por lo que, desde el punto de vista ortográfico, éstas y la solicitada al compartir un mismo vocablo, sea la pedida integra dentro de su denominación toda o parte de los signos inscritos, las hace confundibles.

Lo anterior no señala para el consumidor una diferencia que provoque que esos signos sean disímiles, porque incluso desde el punto de vista del cotejo fonético, se vocalizan en forma

similar y desde el punto de vista ideológico, hacen referencia al mismo animal, un búfalo. Lo anterior aunado a que protegen productos idénticos, establece aún más que el público consumidor las confunda. Observemos entonces, que lejos de tener esos signos más diferencias, encontramos más similitudes, que siguiendo el espíritu del citado artículo 24 del Reglamento, necesariamente hay que evitar la coexistencia registral y comercial de estos signos, tal como lo indicó el Registro en la resolución recurrida.

Ahora bien, con respecto a la solicitud de la misma marca para clase 41, aplicando el principio de especialidad establecido en el artículo 89 de la Ley de cita, párrafo cuarto que dice:

“Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”

es permitido inscribir un signo similar a otro, siempre y cuando se encuentren en clases diferentes, sea protejan diferentes productos o servicios. En el caso de análisis la marca propuesta para clase 41 protege servicios de educación, formalización y esparcimiento, actividades deportivas y culturales; centro educativo y formativo en actualizaciones y capacitaciones en el área del deporte recreativo y competitivo, que son totalmente disímiles a los productos que se protegen en la clase 25. Por eso el Registro de la Propiedad Industrial hizo bien en admitir por el principio de especialidad, la inscripción de esa marca de servicio, ya que el consumidor no se va a confundir ni asociarla con las marcas inscritas.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, este Tribunal encuentra en cuanto a la marca propuesta para clase 25, similitudes tales que puedan llevar a confusión y a un riesgo de asociación a los consumidores, haciéndose imposible su coexistencia en el mercado, por lo que no lleva razón el apelante al

indicar en sus agravios que el término búfalo es un vocablo común que no es registrable y que lo que se protege en una de las marcas del opositor, es David Bitton, manifestaciones que no son de recibo, ya que las marcas inscritas fueron protegidas en su totalidad e incluso una de ellas, su denominación es únicamente Búffalo. Con respecto a lo resuelto para la marca en clase 41, este Tribunal avala lo analizado por el Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, puede concluirse que entre el signo solicitado para la clase 25, propuesto por la empresa **INVERSIONES WIPAROKI S.A.**, y los signos inscritos para proteger productos en la clase 25, cuyo titular es la empresa **36811441 CANADA INC**, existen similitudes que podrían provocar la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación entre ellos, no así con respecto a la solicitud de la marca de servicios en clase 41, razón por la cual este Tribunal procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y nueve minutos del treinta de septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma para que se rechace la solicitud de la marca ***Blue Buffalo en clase 25.***

SETIMO: 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 2º 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 y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **INVERSIONES WIPAROKI S.A.**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas y cuarenta y nueve minutos del treinta de septiembre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma, para que se rechace la solicitud de la marca ***Blue Buffalo en clase 25 de la nomenclatura internaciona.*** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas Registrada o usada por tercero
TG: Marcas Inadmisibles por derecho de terceros
TNR: 00.41.10