



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0025- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BLITZ (DISEÑO)”

TABACALERA HERNANDARIAS S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 10558-2007)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 608-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta minutos del ocho de junio del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, San Pedro, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de apoderado especial de la sociedad **TABACALERA HERMANDARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, una sociedad constituida y organizada según las leyes de la República de Paraguay, con domicilio en Super Carretera a Saldo del Guaira-KM. 2.5-Hermandarias, Paraguay, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos, diez segundos del veinticinco de agosto del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el veintisiete de julio del dos mil siete el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la condición y calidades indicadas, solicita la inscripción de la marca:



“BLITZ MILD (DISEÑO)”

en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: tabaco, artículos para fumadores, cerillas, con inclusión de tabaco en bruto y procesado, cigarrillos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las once horas, treinta minutos, diez segundos del veinticinco de agosto del dos mil ocho, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO: 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 el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

- 1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 17 de febrero de 1964, con vigencia hasta el 17 de febrero del 2009, la marca de fábrica “**RITZ**”, con el registro número 29111, perteneciente a la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE S.A.**, para proteger en clase 1 y 34 cigarrillos y demás productos de tabaco. (Ver folios 35 a 36).



2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 14 de octubre de 1964, con vigencia hasta el 14 de octubre 2009, la marca de fábrica “**RITZ (DISEÑO)**”, con el registro número 30296, perteneciente a la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE S.A.**, para proteger en clase 34 cigarrillos y demás productos de tabaco. (Ver folios 35 a 36).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca “**BLITZ MILD (DISEÑO)**”, en **clase 34** de la Clasificación Internacional de Niza, presentado por **TABACALERA HERMANDARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar, tal y como lo señala en el considerando noveno de la resolución impugnada, que existe similitud gráfica y fonética en relación con las marcas inscritas “**RITZ**” y “**RITZ (DISEÑO)**”, y porque existe la posibilidad de confusión en el público consumidor, resultando irregistrable al transgredir el artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, sostiene, que la argumentación del Registro no es válida ya que la marca en cuestión, sea “**BLITZ MILD**” (DISEÑO) contiene elementos notoriamente diferenciadores, siendo que la palabra “**MILD**” hace referencia a los productos protegidos por la marca pretendida, dicho vocablo hace referencia a “**SUAVE**” o bien a la calidad o tipo de producto, es decir que el producto es más suave que el regular, permitiendo por tanto diferenciar de forma clara y concisa los productos protegidos por la marca “**BLITZ MILD**” (DISEÑO) de los productos protegidos por las marcas “**RITZ**” y “**RITZ (DISEÑO)**” cumpliendo por tanto con



uno de los requisitos esenciales para el registro de marcas, el cual se refiere al elemento diferenciador. Aduce, que las marcas enfrentadas guardan suficientes diferencias tanto gráficas, fonéticas y ortográficas, entre sí para ser consideradas con aptitud distintiva, a tal punto de que si se observan los bocetos se denota que no guardan ningún rasgo similar.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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 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 o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n 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 confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello, de conformidad con el art3culo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debi3ndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCA INSCRITA <u>RITZ</u>	MARCA SOLICITADA <u>BLITZ MILD</u>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA
Clase 1 y 34: Cigarillos y dem3s productos de tabaco <u>RITZ</u> (DISEÑO) PRODUCTOS QUE DISTINGUE Clase 34: Cigarillos y dem3s productos de tabaco.	Clase34: Tabaco, <u>art3culos para fumadores</u>, cerillas, con inclusi3n de tabaco en bruto y procesado, cigarillos

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.



Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud, donde el factor preponderante de la marca solicitada es la palabra “**BLITZ**”, ello por cuanto la expresión que acompaña la palabra “**BLITZ**” como lo es “**MILD**”, es vocablo de uso común, y donde “**MILD**”, es un adjetivo calificativo, que ofrece una distintividad débil, que traducido al español significa “aflable, suave, y ligero”, indicando dicho término como es el cigarro que se está comercializando, el cual es de olor y sabor suave, por su parte, el factor preponderante de las marcas inscritas es “**RITZ**” y “**RITZ (DISEÑO)**”, vemos entonces, que en el orden gráfico, “**BLITZ**” y “**RITZ**” son palabras monosílabas que comparten las mismas letras y vocales en su terminación.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, aunque éstas inicien con consonantes diferentes, al ser articuladas tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido idéntico, siendo, que dicha similitud podría generar en una confusión directa e indirecta.

En razón de la similitud gráfica y fonética existente entre los signos cotejados, este Tribunal no comparte lo manifestado por la empresa recurrente cuando en su escrito de apelación señala “ (...) haciendo el uso fonético y gráfico se hacen evidentes las diferencias entre dichas marcas (...) Desde esta perspectiva y en relación con el cotejo fonético se puede afirmar que el argumento del Registro de la Propiedad Industrial resulta inadmisibles ya que existen suficientes elementos diferenciadores fonéticamente entre dichas marcas, como los elementos diferenciadores en su primero y segundo vocablo. En cuanto al cotejo gráfico no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial ya que de conformidad con los diseños contenidos en las marcas son notoriamente diferentes (...)”. En lo concerniente a los diseños a que hace alusión el recurrente, cabe mencionar, que aunque una de las marcas inscritas y la solicitada tienen un



diseño, el elemento denominativo predomina., el cual como quedó comprobado evidencia similitud, siendo, que lo resuelto por el Registro en el cotejo marcario está correcto.

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 los 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”*, sucediendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la clase 1 y 34 de la Clasificación Internacional de Niza, y que las marcas inscritas **“RITZ”** y **“RITZ /DISEÑO”**, protegen y distinguen, a saber: ***cigarrillos y demás productos de tabaco*** y la solicitada protege productos de ***tabaco, artículos para fumadores, cerillas, con inclusión de tabaco en bruto y procesado, cigarrillos***, como puede apreciarse, el signo solicitado pretende proteger productos similares y relacionados con los productos que identifican las marcas inscritas, los cuales pueden estar expuestos al público en los mismos canales de distribución, con lo cual el consumidor pueda establecer entre ellos una relación que puede conllevar a un riesgo de confusión y creer que se trata de un producto cuyo origen empresarial es de la empresa titular de la marca. Es por esa razón que el Tribunal considera además, que la marca solicitada incurre no sólo en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tal como lo establece el Registro, sino también en el inciso b), que impide la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a otra inscrita, y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

Partiendo de lo expuesto en líneas atrás, podríamos decir, que estamos en presencia de un riesgo de confusión directo e indirecto. Sobre este aspecto, el tratadista Jorge Otamendi,



señala:

“(...) La confusión, (...) tiene dos vertientes, igualmente indeseables. Está la confusión directa. La que hace que el comprador adquiera un producto determinado, convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de la confusión.

La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado o que ese productos pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quién realmente lo fabricó”. (OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 144).

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Por lo anterior este Tribunal arriba a la conclusión, de que efectivamente tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas contrapuestas, por lo que 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 aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos similares y relacionados al identificado por las marcas inscritas. Permitirse la inscripción de la marca **“BLITZ MILD (DISEÑO)”** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa **TABACALERA HERMANDARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos del veinticinco de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

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, y 2 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, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa **TABACALERA HERMANDARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta minutos del veinticinco de agosto del dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33