



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0229- TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “FIESTA”

Rubi Importing And Exporting S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2008-8603)

VOTO N° 651-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las doce horas veinte minutos del quince de junio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por Mauricio Bonilla Robert, apoderado de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A**, con cédula jurídica 3-101-474868, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de agosto, de dos mil ocho, por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en representación de **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A**, cédula jurídica número 3-101-474868, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FIESTA**”, en la clase 30 internacional, para proteger y distinguir “Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz; Tapioca; Sagú; Sucedáneos del café; Harinas y preparaciones hechas de cereales; Pan; Pastelería y confitería; Miel; Jarabe de melaza; Levadura; Polvos para esponjar; Sal; Mostaza; Vinagre; Salsas (condimentos); Especias; Hielo.”



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, treinta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “(...) *rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de enero de dos mil nueve, por Mauricio Bonilla Robert, en representación de **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro



número 107954, la marca de comercio: para proteger en clase 30 internacional arroz, cuyo titular es Gargola Agropecuaria Sociedad Anónima. (Ver folios 37 a 39)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal



carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A RESOLVER. En el caso bajo examen, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FIESTA**”, en clase 30 del Nomenclátor Internacional, presentada por Mauricio Bonilla Robert, apoderado de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A**, por haber considerado que “**FIESTA**” es una marca inadmisibile por derechos de terceros y así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**DEFIESTA (DISEÑO)**”, por cuanto ambas protegen el mismo producto (arroz) en la misma clase 30. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor, al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de su inscripción, consecuentemente, se observa que la marca propuesta, transgrede el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En sentido contrario, en su escrito de apelación, el representante de la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING, S.A**, alegó que no lleva razón el Registro al manifestar que la marca solicitada “**FIESTA**” pueda llevar a confusión al consumidor, en razón de que dicha marca, pretende proteger los siguientes productos: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, miel , jarabe, de melaza” mientras que la marca registrada bajo el número 107954 protege “arroz”.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que “*El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la*



Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

“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.

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.*

*Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, 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. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos



en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En el presente caso resulta conveniente traer a colación lo que la doctrina ha establecido en cuanto a los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (...) Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las*



marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (**Derecho de Marcas**, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, pp. 48-49).

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que la marca bajo examen, “**FIESTA**”, es **denominativa**, pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, se encuentra la marca inscrita, que es mixta, conformada por las palabras “**ARROZ DEFIESTA**”, más una grafía, en donde lo que prevalece es el aspecto denominativo, ya que conforme a la doctrina marcaria, generalmente este último componente es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“(...) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (**Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001**).

Queda claro de lo antes expuesto, que en el cotejo de estas marcas el elemento preponderante es el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor.

Efectivamente, en la comparación a nivel denominativo, se determina que “**FIESTA**” como signo propuesto y “**DEFIESTA(DISEÑO)**” como marca inscrita, tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden de modo casi idéntico los elementos preponderantes, sea el sustantivo **FIESTA**, teniendo como única diferencia la preposición “**DE**”, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable. En cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es muy similar, ya que el elemento preponderante en la marca inscrita resulta ser casi igual al signo solicitado “**FIESTA**”, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que



está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir que existe una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética casi idéntica. En cuanto al cotejo ideológico, indica que ambas marcas nos remiten a una misma idea, esto es así, porque el signo propuesto, ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos con un mismo origen empresarial.

Establecido lo anterior, como no solo hay que analizar los signos, sino también los productos, este Tribunal colige que haciendo un análisis en cuanto a los productos que pretende proteger la marca de fábrica y comercio “FIESTA”, en la clase 30 internacional, a saber “Café, Té, Cacao, Arroz; Tapioca; Sagú; Sucedáneos del café; Harinas y preparaciones hechas de cereales; Pan; Pastelería y confitería; Miel; Jarabe de melaza; Levadura; Polvos para esponjar; Sal; Mostaza; Vinagre; Salsas (condimentos); Especias; Hielo”, con los de la marca inscrita **DEFIESTA(DISEÑO)** la cual protege únicamente en clase 30 internacional arroz, la resolución del Registro de la Propiedad Industrial con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otro signos Distintivos se debe confirmar parcialmente en cuanto rechaza la marca solicitada para proteger arroz, harina y derivados de cereales, pues en relación a estos productos, sí sería susceptible de causar confusión en el público consumidor, no así para los demás pretendidos, sea “Café, Té, Cacao, Tapioca; Sagú; Sucedáneos del café; Pan; Pastelería y confitería; Miel; Jarabe de melaza; Levadura; Polvos para esponjar; Sal; Mostaza; Vinagre; Salsas (condimentos); Especias; Hielo” dado que con respecto a éstos, no hay posibilidad de confusión por ser diferentes, por lo que el rechazo en relación a estos productos se revoca, acogiendo parcialmente con lugar el recurso de apelación por lo que se debe continuar con el trámite de inscripción de la marca para estos últimos productos, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho en cuanto rechaza la marca solicitada “**FIESTA**” en clase 30 internacional para proteger arroz, harina y derivados de cereales, por lo que sobre ese aspecto se declara sin lugar el recurso de apelación. Se revoca dicha resolución en cuanto rechaza la marca solicitada “**FIESTA**”, en la clase 30 internacional para proteger “Café, Té, Cacao, Tapioca; Sagú; Sucedáneos del café; Pan; Pastelería y confitería; Miel; Jarabe de melaza; Levadura; Polvos para esponjar; Sal; Mostaza; Vinagre; Salsas (condimentos); Especias; Hielo”, por lo que en lo que concierne a estos productos se declara con lugar el recurso de apelación, a efectos de que únicamente respecto a estos últimos productos se continúe con el trámite, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

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 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

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, cuarenta y nueve segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho en cuanto rechaza la marca solicitada “**FIESTA**” en clase 30 internacional para proteger arroz, harina y derivados de cereales, por lo que sobre ese aspecto se declara sin lugar el recurso de apelación. Se revoca dicha resolución en cuanto rechaza la marca solicitada “**FIESTA**” en clase 30 internacional para proteger “Café, Té, Cacao, Tapioca; Sagú; Sucedáneos del café; Pan; Pastelería y confitería; Miel; Jarabe de melaza; Levadura; Polvos para esponjar; Sal; Mostaza; Vinagre;



Salsas (condimentos); Especias; Hielo”, por lo que en lo que concierne a estos productos se declara con lugar el recurso de apelación, a efectos de que únicamente respecto a estos últimos productos se continúe con el trámite, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.