



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-182-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de “CRUJICHIPS UN SABOR ESPECIAL DISEÑO”

Guillermo Gómez Gómez, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 5630-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 716-2009

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

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Shuksehen Young Au-Yeung, mayor, soltera, abogada, vecina de Moravia, cédula de identidad 8-077-716, en concepto de apoderada especial judicial y extrajudicial del señor LUIS GUILLERMO GÓMEZ GÓMEZ, mayor, casado una vez, empresario, vecino de Cartago, cédula de identidad 3-024100337, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de mayo de 2007, el señor Luis Guillermo Gómez Gómez, de calidades señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CRUJI CHIPS UN SABOR ESPECIAL (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir productos de repostería, panadería, bocadillos dulces, salados, pastelitos, empanadas, galletas y demás en general referente a repostería y panadería, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril de 2008, la Licenciada Denise Garnier Acuña en representación de la empresa TRANS-FOOD INTERNATIONAL, S.A., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 14 de noviembre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO

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

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **(TRAFINSA) TRANS-FOOD INTERNATIONAL, S.A.**, la marca **“CRUGI”**, según acta No. 114163, desde el 3 de junio de 1999, vigente hasta el 3 de junio de 2019, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir productos farináceos en general. (Ver folio 84).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no



Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “CRUJICHIPS UN SABOR ESPECIAL (DISEÑO)”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “CRUGI”, presentándose entre ambos similitud gráfica, fonética e ideológica y protegen productos de similar naturaleza ubicados en la clase 30 internacional, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios el apelante argumenta que el signo solicitado es unitario y no un signo mixto como lo determina la resolución; que no pone en riesgo de confusión a los consumidores por cuanto no existen semejanzas gráficas, fonéticas ni ideológicas con la marca inscrita CRUGI, siendo el término Cruichips un término de fantasía de creación personal, que la hace novedosa y con aptitud distintiva que excluye de probabilidad en similitud y comparación. Señala; que el nombre de la marca es CRUJICHIPS UN SABOR ESPECIAL con un diseño y logo que la distingue y la marca inscrita no tiene logo ni diseño específico. En cuanto a los productos, considera que no permite referirse a alguna similitud ya que la marca inscrita no delimitó los productos a proteger, además; en cuanto a la notoriedad de Crujichips, indica es un producto que se expende en los supermercados del país como en Megasuper no así los productos de CRUGI.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal, en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°



7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) 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 confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Respecto a este examen, el Dr. Fernández-Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...)”* (Fernández-Nóvoa, Carlos. **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**. Editorial Montecorvo S.A., España 1984, p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

QUINTO. Confrontados, en forma global y conjunta, la marca que se pretende inscribir “CRUJICHIPS UN SABOR ESPECIAL DISEÑO”, y el inscrito con anterioridad “CRUGI”, se advierte una semejanza gráfica.

En este sentido merece señalarse que si bien cuando se trata de determinar la similitud de marcas es importante compararlas en su conjunto, se ha señalado que *“Independientemente de esta regla fundamental según la cual deben comprarse las marcas en su conjunto, sin*



subdividir las, la estructura de los signos es un elemento importante. Los prefijos comunes suelen ser más importantes que los sufijos comunes; cuando dos signos tienen un comienzo muy similar o idéntico, el riesgo de confusión es aún mayor que cuando sus partes finales son similares.” ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Derechos dimanantes del registro de la marca. Curso Centroamericano sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales, Capítulo 6, p. 58, 2 de julio de 2004.

En relación a la marca que se pretende inscribir, signo clasificado como mixto por estar integrado por elementos denominativos y gráficos, donde la parte denominativa está formada por los términos “CRUJICHIPS en primer plano y bajo este la leyenda “UN SABOR ESPECIAL”, escrito “cruji” y un “sabor especial” en letras de color rojo y chips en amarillo y su parte gráfica la componen dos espigas que salen detrás del término crujichips, y la marca inscrita como denominativa sin diseños ni grafías especiales, merece señalarse que el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir el producto, advirtiéndose que el vocablo crujichips es una marca que deriva de la combinación de la raíz de la palabra crujiente y el término chips, que tal y como lo señala el recurrente, resulta un término de fantasía.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, puede observarse, que del conjunto marcario lo que sobresale es la palabra “CRUJICHIPS”, no sólo por el tamaño y tipo de las letras, sino por estar en colores rojo, amarillo, blanco de los cuales se solicita reserva; siendo la otra parte denominativa en letras más pequeñas que pueden pasar desapercibidas. Así, respecto al carácter gráfico entre la pretendida marca y la inscrita, se determina que sí se presenta similitud en grado de confusión, ya que las denominaciones enfrentadas presentan un prefijo común “Cruji”, pese a que la marca inscrita se presenta con “g” Crugi, evocan, tomando en consideración los productos a proteger, a la misma palabra, sea crujiente, ya que la vocalización de la sílaba Ji o Gi es similar en nuestro medio, siendo en tal sentido que la marca solicitada reproduce el vocablo con el cual la inscrita con anterioridad



distingue sus productos, es decir, que ambas marcas tienen un comienzo similar o factor tópico aumentando el riesgo de confusión.

Además, puede observarse, en relación al diseño o parte gráfica que conforma la pretendida marca, la cual la constituye el diseño de dos espigas de trigo, que el mismo es habitual dentro de la producción de panes y reposterías y el consumidor puede que no considere como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico unido al elemento denominativo no dotan al signo pretendido de un grado de distintividad suficiente como para diferenciar los productos de panadería y repostería respecto de otras marcas que distingan los mismos productos.

SEXTO. Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas son similares en cuanto a los productos que enlistan toda vez que son de igual naturaleza y destinados a utilizarse dentro del campo de alimentos específicamente panadería y repostería.

La marca inscrita a nombre de (TRAFINSA) TRANS-FOOD INTERNATIONAL, S.A., denominada “CRUGI” protege productos farináceos en general, en clase 30 de la nomenclatura internacional (folio 84), y, el signo solicitado enlista “productos de repostería, panadería, bocadillos dulces, salados, pastelitos, empanadas, galletas”, en la clase 30, siendo ambas para productos a base de harina y tal identidad podría conllevar a una correlación entre los signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto.

En lo que se refiere a los productos, el recurrente señala que es excluyente de probabilidad en similitud y comparación entre marcas pues la marca inscrita no delimita los productos a proteger y la solicitada si los delimita, sin embargo, tal hecho no puede considerarse como un elemento que pueda evitar la posibilidad de confusión, ya que los productos que ampara la marca inscrita en efecto, es general no se precisan productos, y por tal situación podría



producirse y comercializarse bajo la marca inscrita los mismos productos que se delimitaron por lo que no es procedente descartar la confusión, como lo pretende el recurrente, que podría suscitarse, teniéndose en consideración el hecho de que ambas comercializan productos a base de harina y podrían coincidir en los canales de distribución y expendio al público consumidor. Esa similitud de productos no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la semejanza gráfica que presentan los signos cotejados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

En virtud de que existe relación entre los productos, los elementos similares en su denominación se convierten en factores que pueden llevar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría suponer que los productos que se pretende registrar provienen del mismo empresario de la marca inscrita con anterioridad. En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde el vocablo Cruji o Crugi juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión de la marca solicitada. Al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente distintivos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

En relación a la notoriedad de CRUJICHIPS alegada por el recurrente, aspecto que fundamenta en el hecho de que sus productos se encuentran en el supermercado Megasuper y se aporta una factura de compra (folio 76), considera este Tribunal que tales argumentaciones y pruebas no son suficientes para demostrar o considerar la notoriedad de la marca solicitada. Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas, marca notoriamente conocida es el: "...Signo o



combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por el apelante, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. Por esta razón, y porque no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca, estima este Tribunal que dicha marca no goza de la presunta notoriedad alegada.

Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen alejan las posibilidades de confusión.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, estima este Tribunal que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Shukshen Young Au-Yeung, en representación del señor Guillermo Gómez Gómez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 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 Licenciada Shukshen Young Au-Yeung, en representación del señor Guillermo Gómez Gómez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil ocho, 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.-**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.