



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0326-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PACHANGA”

Rubi Importing and Exporting S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8601-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 752-2009

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

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, avenida dieciocho, calle dos, cédula de identidad número uno- novecientos tres- setecientos setenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de RUBI IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho, con domicilio en San José, de la Estación del Ferrocarril al Pacífico cien metros norte y veinticinco metros este, edificio esquinero color gris, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:51:46 horas del 21 de enero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2008, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa Rubi Importing and Exporting Sociedad Anónima, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “PACHANGA”, en Clase 29 de la



Clasificación Internacional, para proteger “Carne, pescado, aves y caza; Extractos de carne; Frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas; Mermeladas; Compotas; Huevos; Leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:51:46 horas del 21 de enero de 2009, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de febrero de 2009, el señor Mauricio Bonilla Robert, en representación de Rubi Importing and Exporting S.A., presenta recursos de revocatoria con apelación en subsidio, y mediante resolución de las 10:46:25 horas del 19 de febrero de 2009, la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, rechaza el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, emplazando a las partes interesadas a que se apersonen ante este Tribunal con el fin de hacer valer sus derechos.

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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 129018 la marca de fábrica “**PAPACHANGA**”, a nombre de INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROCA DEL ESTE S.A., con cédula jurídica 3-



101-228227 domiciliada en Costa Rica, Cartago, Hogares Crea 800 metros al norte, marca vigente desde el 08 de octubre de 2001 y hasta el 08 de octubre de 2011, en clase 29 de la Clasificación Internacional, para proteger frituras tales como papas, yuca y tortillas (v. f. 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, de conformidad con el inciso a) del artículo 8, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por encontrarse inscrita la marca “**PAPACHANGA**” en Clase 29, a nombre de otro titular y que luego de realizado el cotejo marcario, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se determina la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, resultando más evidentes las semejanzas que las diferencias entre ambos signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambos signos protegen productos iguales en la misma clase 29, siendo que, de aceptar su coexistencia se afectaría el derecho de elección del consumidor y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el recurrente alega que la marca “PACHANGA” solicitada presenta los elementos básicos exigidos para el registro de marcas, a saber: *“novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad”*. Que los productos que cada uno de los signos protege son totalmente distintos y ello evita que el consumidor pueda ser confundido, siendo además que la Clasificación de Niza permite a los titulares solicitar la protección, en una determinada clase, sobre todos o solamente algunos de los productos contenidos en ella y en este caso



las marcas en conflicto protegen productos muy distintos, aunque de la misma clase. Agrega también, que al comparar los signos, solicitado e inscrito, se denotan suficientes diferencias fonéticas e ideológicas aunado a que gráficamente se diferencian en que la marca inscrita presenta la sílaba diferenciadora “PA”, por lo que, a nivel fonético y gráfico *“...se hacen evidentes las diferencias entre dichas marcas por el contenido de la sílaba PA que permite al consumidor diferenciar a una marca de la otra en ambos aspectos, así como a partir de los productos que protegen...”*. Manifiesta que lo resuelto es erróneo pues las marcas deben ser siempre vistas como un todo y no en forma separada como lo hace el Registro. Dadas estas manifestaciones, solicita que este Tribunal realice una evaluación en cuanto al signo tanto visual y fonéticamente y sobre todo basándose en los productos que protege.

CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. 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. En este sentido, 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, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del



consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. 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. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (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, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, 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.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**PACHANGA**”, con la marca inscrita “**PAPACHANGA**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A.**, le es aplicable la normativa en que fue fundamentada la resolución recurrida.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, al ser ambas marcas de tipo denominativa, sea que están compuestas por palabras, se observa que tanto la marca solicitada como la marca inscrita contienen en su denominación la palabra “**PACHANGA**”, siendo esta el elemento preponderante en ambas, además de que la marca solicitada se encuentra contenida en su totalidad en la inscrita “**PAPACHANGA**”, por lo que esa será la que recordará el consumidor. Nótese entonces que, efectivamente, en aplicación del inciso c) del artículo 24 del Reglamento, sea, dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, ambos signos resultan idénticos.

Entonces, del **análisis gráfico** se evidencia la confusión visual que es causada por la identidad del vocablo preponderante entre los signos, dado que al estar contenido el signo



solicitado en el inscrito, no se produce una diferencia tal que las distinga plenamente, lo que a todas luces, posibilita un riesgo de confusión e incluso de asociación en el consumidor. Siguiendo esta misma línea, en cuanto al cotejo fonético, aplicando las mismas premisas que en el gráfico, es claro que la pronunciación de ambos signos es idéntica, denotando así una confusión auditiva. Por su parte, en cuanto al cotejo ideológico, ambos signos “**PAPACHANGA**” en la inscrita, y “**PACHANGA**” en la propuesta, remiten a una idea similar pues la palabra “*pachanga*” en varios países latinoamericanos, dentro de ellos el nuestro, se utiliza para referirse a *diversión o fiesta*, es muy común la expresión: “*vamos de pachanga*” o “*hay una pachanga*”, por lo que la marca solicitada puede ser interpretada como “*fiesta*” y la inscrita evoca a algo apropiado “*para hacer una fiesta (PA ´ PACHANGA)*” de manera que la relación ideológica entre las marcas es evidente, de ahí que el consumidor podría asociar los productos a un mismo origen empresarial. Lo anterior aunado a que, en ambos casos los productos protegidos son *frituras* como *yuca y papas*, en el caso de la marca inscrita y en la marca solicitada diversos productos alimenticios, dentro de ellos *legumbres cocidas*, siendo que todos estos productos, relacionados en general con legumbres cocidas, se expenderían en los mismos establecimientos y van dirigidos hacia el mismo sector de consumidores, lo que provoca un inminente riesgo de confusión.

Por lo señalado, considera este Tribunal que los agravios presentados por el recurrente no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, pues permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).



Del análisis conjunto de ambas marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pues el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos de ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que presentan ambas marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Mauricio Bonilla Robert en representación de la empresa RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A., en contra de la resolución dictada por Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:51:46 horas del 21 de enero de 2009, la cual se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Mauricio Bonilla Robert en representación de la empresa RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A., en contra de la resolución dictada por Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cincuenta y un minutos, cuarenta y seis segundos horas del veintiuno de enero de dos mil nueve, 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.**

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