

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0106-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio FESTI (21 y 08)

GENERAL AMERICAN BRANDS INC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-10648)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 755-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con veinte minutos del doce de junio del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, abogada, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seis-trescientos diez, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad constituida y domiciliada en Panamá, Ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio Igra No. 8, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, trece minutos, cincuenta y cuatro segundos del quince de enero del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de noviembre del dos mil doce, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba como marca de fábrica y de comercio el signo “**FESTI**” para proteger y distinguir en clase **21** de la Clasificación Internacional de Niza, “**vajillas desechables**”, y en clase **08** de la Clasificación indicada, “**cubiertos desechables**”.



SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las trece horas, trece minutos, cincuenta y cuatro segundos del quince de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final supra citada, en fecha veintidós de enero del dos mil trece, la representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, y el Registro referido, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, del veinticinco de enero del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta el Juez Álvarez Ramírez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A. DE C.V.**, la marca de fábrica “**FESTIN**” bajo el Registro número **164044**, desde el 27 de noviembre del 2006, vigente hasta el 27 de noviembre del 2016, la que protege y distingue: “utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles)”, materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales



de limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases, vidrio en bruto o semielaborado, platos y vasos”, en clase **21** de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folios 10). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A. DE C.V.**, la marca de fábrica “**FESTIN**” bajo el registro número **140511**, desde el 2 de noviembre del 2003, vigente hasta el 2 de setiembre del 2003, la que protege y distingue: “bolsas plásticas de todo tipo, bolsas para basura, materiales, plásticos para empacar y envolver, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas para papelería, materiales para artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, caracteres de imprenta, clisés”, en clase **16** de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folio 12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que la marca solicitada “**FESTI**” corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito “**FESTIN**”, por cuanto ambas protegen productos en la clase 21 y productos que se relacionan entre sí por la función que desempeñan. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, por lo que ambas marcas no podrían coexistir en el comercio. La marcas propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente apela la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de enero del dos mil trece,

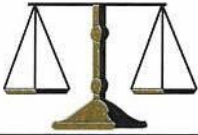


indicando que los argumentos los presentará ante el Superior. En virtud de la audiencia otorgada por esta Instancia, mediante resolución de las quince horas del seis de mayo del dos mil trece, el cuatro de junio del dos mil trece, la sociedad apelante, el cuatro de junio del año citado, manifiesta, que la marca FESTI no es más que el diminutivo de FESTIVAL, de hecho una forma común de referirse popularmente a dicho término, siendo que muchas personas acostumbran al hablar utilizar diminutivos de las palabras, ejemplo, decir “vamos al *festi*, por decir vamos al *festival*”. En este caso la palabra FESTIVAL es ya una marca inscrita desde hace más de veinte años y conocida en el mercado para proteger productos desechables como vasos, platos y cubiertos. Dicha marca se encuentra registrada en distintas clases, todas a nombre de la aquí solicitante. Como se puede observar se trata de ampliar la familia de las marcas creando marcas que se asocien a las ya registradas por su mismo titular, de manera que no se crea ningún riesgo de confusión, siendo que hasta ahora han podido coexistir FESTÍN y FESTIVAL sin problema alguno, pues como se dijo FESTI es evidentemente su diminutivo.

Téngase en cuenta que el término FESTIVAL registrado en las mismas clases que la marca solicitada FESTI para proteger los mismos productos, fue registrada incluso con mucha anterioridad que la marca FESI.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO. En el presente proceso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, si representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar al titular del signo inscrito con la empresa del signo solicitado.

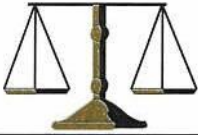
Para este Tribunal el signo inscrito a comparar con el solicitado, es el registrado bajo los números N° 164044 y 140511. En ese sentido en la composición de los signos:



Marcas inscritas	Signo solicitado
<u>FESTIN</u> registros: 164044 y 140511	<u>FESTI</u>
Productos que distingue: Clases: 21 y 16	Productos que distinguirá: Clases: 21 y 8

Se desprende que ambos son de tipo nominativo, ocurriendo que a criterio de este Tribunal, desde el punto de vista **gráfico o visual** la marca pretendida y la inscrita resultan parecidas en su parte nominativa, diferenciándose únicamente, tal y cómo se observa del cuadro comparativo por la letra “N” en la inscrita, lo que es insuficiente para distinguir una de la otra. Vemos así, como de un análisis gráfico entre el signo solicitado “FESTI” y el registrado “FESTIN” surge esa confusión visual que es causada por la composición literal similar. A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel **fonético y auditivo**. Aquí ambas denominaciones al pronunciarse suenan de manera semejante. **Ideológicamente**, los términos de las marcas cotejadas llevan al consumidor a una misma idea, sea, a festivo, festejo o fiesta.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión, que al igual de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica, fonética e ideológica podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada por cuanto se observa que a folio 10 y 12 del expediente, la marca “FESTIN” inscrita bajo los registros: **164044 y 140511**, protege en clase **21**: “*utensilios pequeños y recipientes portátiles para la casa y la cocina (que no sean de metales preciosos o chapeados), peines y esponjas, cepillos (con excepción de los pinceles)*”, *materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases, vidrio en bruto o semielaborado, platos y vasos*”, y en clase **16**, “***bolsas plásticas de todo tipo, bolsas para basura, materiales, plásticos para empacar y envolver, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, materias adhesivas para papelería, materiales para***



artistas, pinceles, máquinas de escribir y de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), naipes, caracteres de imprenta, clisés". Y la que se solicita es para proteger en clase **21** y **8**, "*vajillas desechables*", y "*cubiertos desechables*", siendo, que los productos del signo que se intenta inscribir en clases 21 y 8, y los productos que distingue la inscrita, en clases 21 y 16, se relacionan entre sí, en la clase 16, los productos que se relacionan con los de la clase 21 y 8, de la marca solicitada, son los destacados en negrita, situación que podría provocar una confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir el signo que se solicita productos relacionados con los identificados con el signo inscrito, y en razón, de la similitud entre los signos y la relación existente entre los productos, el riesgo de confusión y asociación entre ellos es inevitable.

Vistos los argumentos de la sociedad solicitante y apelante en cuanto a que mencionan que son titulares de la marca FESTIVAL y que la marca que se pretende inscribir es diminutivo de la misma, además de que tanto el distintivo FESTIVAL Y FESTIN (marca que se considera es motivo del rechazo) han subsistido, debe tomarse en cuenta que FESTIVAL y FESTI son marcas independientes, razón por la cual los argumentos no son válidos.

Con fundamento en lo anterior y por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la inscrita, de permitirse la inscripción del signo pretendido se quebrantaría con ello, el artículo 8 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) de su Reglamento. De ahí, que considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, trece minutos, cincuenta y cuatro segundos del quince de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio "**FESTI**", en clases **21** y **8** de la Clasificación Internacional de Niza.



QUINTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, trece minutos, cincuenta y cuatro segundos del quince de enero del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FESTI**”, en clases **21** y **8** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33