



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0838-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “SANDIA SHOT”

CADBURY IRELAND LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 242-2010)

Marcas y otros signos

VOTO No. 914-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en representación de la empresa **CADBURY IRELAND LTD.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Irlanda, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintiún segundos, del treinta y uno de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de enero de 2010, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “**SANDIA SHOT**”, en **Clase 30** de la clasificación 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, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*”



SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintiún segundos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 23 de setiembre de 2010, el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, planteó recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en razón de que fuera admitido el mismo por parte del Registro de la Propiedad Industrial, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**SANDÍA COOL**”, bajo el Registro No.175638, en **Clase 30** de la nomenclatura internacional, perteneciente a la empresa **Cadbury Adams USA LLC.**, vigente desde el 06 de junio de 2008 y hasta el 06 de junio de 2018, para proteger y distinguir: “*Goma de mascar hecha a base de sandía, o con sabor a sandía.*” (v. folios 34 y 35).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no demostrado que se haya producido un “*Acuerdo de Coexistencia*” firmado entre las empresas CADBURY ADAMS USA LLC, titular del signo inscrito y la empresa solicitante CARBURY IRELAND LTD o que las mismas pertenezcan a un mismo consorcio o un mismo destino empresarial.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que entre el signo solicitado “SANDIA SHOT” y la marca “SANDIA COOL” inscrita bajo el Registro No. 175638, existe identidad gráfica, fonética e ideológica, siendo además que ambas protegen productos similares, correspondientes a la misma clasificación y que pueden coincidir en los puntos de venta. Esta situación puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que afecta su derecho de elección y por ello el signo solicitado es inadmisibles de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en escrito de exposición de agravios alega que las empresas pertenecen al mismo consorcio, por lo que no existe competencia desleal ni se pretende inducir a error en cuanto al origen de los productos a proteger. Agrega que el cotejo marcario entre los signos contrapuestos debe hacerse de forma más detenida pues entre ellos lo único que coincide es el término SANDIA, que no es susceptible de apropiación exclusiva, sino que debe llevar un elemento adicional que le otorgue diferencia suficiente para convertirlo en marca. En este caso, esa diferencia la marcan los términos “COOL” y “SHOT”, entre los que no existe similitud, por ello, aún cuando no se tratara de empresas de un mismo grupo empresarial, las marcas pueden coexistir perfectamente. Reitera su solicitud de conceder un período de suspenso (de dos



meses) al trámite de la solicitud presentada, a efecto de presentar el acuerdo de coexistencia, con el fin de demostrar que no existe problema alguno entre las empresas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión 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 el consumidor 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 los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en relación con que el signo propuesto “**SANDIA SHOT**”, guarda una gran similitud con el inscrito “**SANDIA COOL**”, ya que en ambos el término predominante es la palabra “**SANDIA**”, y por ello es hacia ésta que se inclinará el consumidor medio para identificar los signos. La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación.

En cuanto al Acuerdo de Coexistencia entre las empresas; aunado a que no consta aún en



autos la misma; de obtenerse, esta constituiría una aceptación por parte de la empresa titular del signo inscrito para que la Autoridad Registral proceda a inscribir la marca solicitada. En este sentido, este Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de otras, el Voto No. 410-2009 de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, en relación con la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda resolver ese riesgo de confusión al consumidor, ha sostenido que:

“... El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. (...) El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito...”

Por eso, el criterio de este Tribunal Registral es que lleva razón el Registro *ad quo* al indicar que las marcas confrontadas no guardan una diferencia sustancial que las



identifique, dado que, además de la similitud existente entre sus denominaciones, éstas protegen o pretenden proteger productos también similares.

En este sentido, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, actuó bien el *a quo* al no conceder el suspenso solicitado, dado el reiterado criterio de que el acuerdo entre las empresas interesadas no constituye un elemento que permita el registro solicitado.

Como consecuencia de lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **CADBURY IRELAND LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintiún segundos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **CADBURY IRELAND LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintiún segundos del treinta y uno de agosto de dos mil diez, 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33