



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0175- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “TOFFIFEE” (DISEÑO)**

**AUGUST STORCK KG, apelante**

**Registro de La Propiedad Industrial (Exp. de origen 2012-10224)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 979-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece.***

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos treinta y tres- cuatrocientos trece, apoderado especial de la empresa **AUGUST STORCK KG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecisiete minutos y cuarenta y seis segundos del quince de enero de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de Octubre del 2013, por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su condición y calidades dichas, solicita la inscripción de la marca de fábrica y “**TOFFIFEE DISEÑO**”, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*confitería, chocolate y productos hechos a base de chocolate, productos de pastelería, helados; preparaciones para elaborar todos los productos antes mencionados.*”

**II.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con diecisiete minutos y cuarenta y seis segundos del quince de enero de dos mil trece, resolvió



*“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”.*

**III.** Que mediante escrito presentado el día 1 de Febrero del 2013, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en representación de la empresa **AUGUST STORCK KG**, presenta recurso de apelación contra la resolución antes citada y por esa circunstancia conoce este Tribunal

**IV.** 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 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 Alvarado Miranda y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De importancia para la presente resolución, se tiene por probado el registro de la marca de fábrica y de comercio **“TOFI”** número de registro 217167, a nombre de la empresa **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C)**, inscrita desde el 12 de Abril de 2012, vigente hasta el 12 de Abril de 2022, para proteger en clase 30 internacional, 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. (Folios 12 y 13)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la empresa **AUGUST STORCK KG**, por haber considerado que la marca **“TOFFIFEE” (DISEÑO)** corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **“TOFI”** por cuanto existe una estrecha relación con los productos que protegen los inscritos, pudiendo provocar en la mente del consumidor regular que devienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo es, comprobándose que hay similitud fonética e ideológica lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por lo cual se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por otra parte la empresa recurrente alega que si existen suficientes y evidentes elementos diferenciadores que aportan la distintividad necesaria al signo solicitado por su representada para coexistir en el mercado sin ningún riesgo de confusión para el consumidor, pudiendo afirmar que dichas marcas son totalmente dispares tanto gráficas, fonéticas como ideológicamente. Inicia refiriéndose a la evolución histórica, desarrollo, trayectoria y reconocimiento a nivel internacional, para luego mencionar que la marca solicitada **“TOFFIFEE” (DISEÑO)** posee una carga diferencial suficiente respecto al signo inscrito **“TOFI”**, por cuanto al observar los signos en estudio, se puede notar que los diseños que las acompañan y la disposición de las letras en su elemento denominativo son totalmente dispares e inconfundibles, poseyendo coincidencias mínimas respecto a las marcas inscritas reduciéndose únicamente a letras, siendo nulo el riesgo de confusión para el consumidor, de tal forma que la marca propuesta es gráficamente distinta al signo inscrito **“TOFI”**, que corresponde a un signo denominativo simple que se compone únicamente de dos sílabas y cuatro letras, provenientes del idioma español y la marca solicitada se compone de tres sílabas proveniente de un idioma extranjero, siendo claro para el consumidor que no es un término del español. Agrega que la marca **“TOFFIFEE” (DISEÑO)** posee un atractivo diseño que la acompaña, en la que además se incluye el diseño exclusivo de los chocolates que se



comercializan con la marca y procede a detallar la marca, pudiendo a simple vista determinar que las diferencias son mayores que las similitudes entre dichos signos, con lo cual el riesgo de confusión para el consumidor medio es nulo, dado que al observar el diseño y la disposición de las palabras, puede el consumidor fácilmente distinguir que se tratan de signos diferentes y que por ende de empresas diferentes, por lo que se colige que pueden coexistir registralmente sin afectar los intereses de los consumidores.

Argumenta, además que la marca **“TOFFIFEE” (DISEÑO)** es fonéticamente distinta al signo inscrito **“TOFI”**, para lo cual realiza comparaciones dirigidas al diferente número y disposición de vocales, consonantes, sílaba tónica y diferente longitud de pronunciación, haciendo notar que aún y cuando ambos términos podrían tener significados concretos, lo cierto es que la marca de su representada posee elementos distintos en su parte denominativa que permiten la inequívoca diferenciación respecto a la marca inscrita TOFI y dichos elementos son fácilmente identificables por cualquier consumidor, por lo que concluye que dichos signos son gráfica, fonética e ideológicamente distintos y por ende la marca solicitada sí posee la distintividad suficiente para identificar los servicios en el mercado, sin generar riesgo de confusión en el público consumidor por lo que puede coexistir registralmente con la marca **“TOFI”**.

Por último, el recurrente también hace notar que la marca de su representada cumple con todos los requisitos que exige los artículos 44 y 45 de nuestra ley 7978, respecto de las marcas notorias, a saber: a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. Considera importante agregar que la marca **“TOFFIFEE” (DISEÑO)** se encuentra registrada actualmente en más de sesenta países, y por último alude a la antigüedad de la marca y su uso constante desde el año 1937.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Efectuado el estudio de los agravios de la empresa



apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, merece señalarse, que en lo relacionado al cotejo de marcas, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) 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 y productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor. Por su parte, el Reglamento a la citada Ley, 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 los incisos a) y c), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Si observamos, el signo solicitado “**TOFFIFEE DISEÑO**”, es una marca mixta, la palabra toffiffee en letras de formato color blanco borde café y debajo el diseño de cinco chocolates circulares con hojas verde y pelotitas, siendo de prevalencia denominativa, similar al signo inscrito “**TOFI**”, que es denominativa, diferenciándose únicamente en su parte final, considerando “**TOFI**” el factor tópico de cada uno de los signos, pudiendo decirse que la marca inscrita se encuentra contenida dentro del signo propuesto por lo que a criterio de este Tribunal existe similitud gráfica, lo cual conlleva a que desde el punto de vista fonético su pronunciación sea muy similar, provocando una confusión auditiva, de forma tal que también existe similitud fonética.



Contrario a lo señalado por el apelante, en el presente caso no hay una carga diferencial suficiente que permita distinguir los signos enfrentados, ha de recalcarse, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, el Registro de la Propiedad Industrial, así como esta Instancia deben anteponer los signos distintivos inscritos, y: “(...) *proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*” (**Art. 1 Ley de Marcas**), a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda incurrir el público consumidor. Al respecto, afirma la doctrina 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**),

Por lo anterior, considera este Tribunal que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las diferencie, siendo que a nivel gráfico y fonético existe similitud y los productos que se ofrecen podrán relacionarse, siendo fácilmente confundibles y el consumidor podría asociar que ambas pertenecen al mismo origen empresarial, existiendo la posibilidad de riesgo de confusión lo que impide el registro de la marca solicitada.

En cuanto a los productos solicitados por **AUGUST STORCK KG** y los protegidos por **ARCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (ARCOR S.A.I.C)**, se debe indicar, que también guardan similitud ya que tanto el signo solicitado como la marca inscrita protegen productos en clase 30 internacional, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (a folios 12 a 13), el signo solicitado pretende proteger “*confitería, chocolate y productos hechos a base de chocolate, productos de pastelería, helados; preparaciones para elaborar todos los productos antes mencionados.*” y, el inscrito protege: *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.* En



este sentido y de acuerdo a lo previsto en los incisos d) y e) del artículo 24 del Reglamento citado, los productos comparten canales de comercialización; además, son todos productos que se encuentran dirigidos a un consumo masivo, por lo que su público meta es un amplio sector de los consumidores, siendo que dicho tipo de consumidor, ante la presencia de signos tan similares, podría pensar que todos provienen de un mismo origen empresarial, lo cual impide la concesión de la marca solicitada.

Por otra parte, en relación a lo argumentado por la recurrente, en relación a que la marca solicitada cumple con todos los requisitos que exigen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, respecto a las marcas notorias, considera este Tribunal, que no resulta procedente en el proceso de inscripción de un signo marcario, al cual le es opuesto, por el Registro, un derecho de tercero, sea un signo previamente inscrito, entrar a conocer aspectos como la posible notoriedad del signo propuesto ni el uso anterior del mismo. Lo anterior en virtud de que resulta imposible para el Registro proceder a ignorar la inscripción del signo debidamente inscrito y los derechos con los que éste goza y que a todas luces el Órgano *a quo* debe respetar y proteger. Resulta vital indicar que en estos casos, lo procedente es que el gestionante de la solicitud de inscripción tramite, ya sea como defensa o en vía reconvencional el proceso de nulidad de registro contra el signo inscrito, establecido en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por infracción a los incisos e) y c) del artículo 8 de la misma Ley, según sea el caso.

Conforme todo lo expuesto, se considera que lleva razón el Registro en rechazar la marca propuesta, y no el apelante en cuanto a los alegatos formulados, ya que el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro a un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la empresa **AUGUST STORCK KG**, en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y cuarenta y seis segundos del quince de enero de dos mil trece, 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las citas legales y consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en representación de la empresa **AUGUST STORCK KG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y cuarenta y seis segundos del quince de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la marca solicitada **“TOFFIFEE DISEÑO”**. 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.**

*Zayda Alvarado Miranda*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Kattia Mora Cordero*

*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.**