

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0346-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

UNITED BISCUITS (UK) LIMITED., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-3192)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0419-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas veintitrés minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado para la propiedad intelectual de la compañía UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, constituida y existente bajo las leyes del Reino Unido, con domicilio en Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Chiswick, London W4 5YA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:10:56 horas del 19 de junio de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Hernández Brenes, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 30 para distinguir biscuits (galletas) con sabor a queso; biscuits (galletas) salados; galletas saladas [crackers].

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud por derechos de terceros, artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

El representante de UNITED BISCUITS (UK) LIMITED interpuso recurso de apelación contra la resolución final indicada, y expresó como agravios:

El Registro rechazó la marca de su representada, sin embargo, el examen se limita a la coincidencia del elemento JACOB´S - JACOBS, sin considerar la impresión en conjunto.

Se discrepa del análisis realizado por cuanto, a nivel gráfico, si bien comparten los términos JACOB´S – JACOBS, no se podría considerar que sean semejantes, por cuanto las palabras MINI CHEDDARS son las que sobresalen; además de la

disposición de las frases, tipografía, diseño y colores utilizados, y en el signo solicitado la palabra JACOB´S se ubica en la parte superior y es de menor proporción, siendo un elemento secundario.

A nivel fonético, pese a que comparten los términos JACOB´S – JACOBS, su fonética es diferente, ya que el elemento dominante de la marca inscrita es JACOBS y en el signo solicitado es MINI CHEDDARS.

A nivel ideológico, al ser el elemento principal del signo pedido MINI CHEDDARS, el consumidor tendrá la idea de algo pequeño y con sabor a queso cheddar, en contraposición con el denominativo de la marca inscrita, JACOBS, que hace referencia a un nombre propio, por lo que se refieren a conceptos diferentes.

Se trata de dos tipos diferentes de marcas; la inscrita que es puramente denominativa, y el signo propuesto que es mixto, conformado por una frase y un diseño (imágenes de galletas, la figura de un sol, los colores y letras), lo que le proporciona un alto grado de aptitud distintiva con relación al inscrito. Por tanto, son diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión a los consumidores.

Al expediente se aportó un acuerdo entre partes, dentro del cual se establece una prohibición de introducir al mercado determinados productos, lo cual no es una disposición ilegal de conformidad con la legislación costarricense, por cuanto no perjudica a terceros. El titular de la marca inscrita JACOBS, JACOBS DOUWE EGBERTS DE GMBH, se obliga a no introducir en el mercado en concreto los productos galletas saladas [crackers], galletas [biscuits], pasteles, pastelería o productos relacionados con galletas saladas, galletas, tortas o pastelería, bajo las marcas JACOBS y JACOB´S.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica **JACOBS**, registro 134205, en clase 30 para distinguir café, extractos de café, sustitutos de café, preparaciones y bebidas a base de café, té, cocoa, chocolate; productos a base de cocoa y de chocolate, productos de pastelería y repostería; confituras de chocolate, confituras de azúcar, gomas de mascar, helados, nieves, propiedad de JACOBS DOUWE EGBERTS DE GMBH, vigente al 14 de agosto de 2032 (folios 55 y 56).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con otro u otros, el cual se puede presentar cuando existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos. Para determinar esto, el calificador debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten tales signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro. El cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo marcario, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que se configura 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 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.

Marca registrada

JACOBS

Café, extractos de café, sustitutos de café, preparaciones y bebidas a base de café, té, cocoa, chocolate; productos a base de cocoa y de chocolate, productos de pastelería y repostería; confituras de chocolate, confituras de azúcar, gomas de mascar, helados, nieves.

Marca solicitada



Biscuits (galletas) con sabor a queso; biscuits (galletas) salados; galletas saladas [crackers].

Al compararse los signos, se evidencia que a nivel gráfico el signo propuesto



y la marca inscrita JACOBS, si bien comparten en parte denominativa las palabras JACOBS y JACOB´S, en la marca inscrita ese es el único elemento que la compone, mientras que en la marca propuesta, si bien contempla la palabra JACOB´S, este no es el elemento central del signo, dado que dicho aditamento se encuentra en la parte izquierda del diseño y bajo una letra de menor tamaño, siendo el elemento central la frase MiNi CHEDDARS, y lo que el consumidor a golpe de vista va a percibir de manera directa. Además, la frase empleada se encuentra ubicada en el centro de la etiqueta o empaque del producto, que es de color anaranjado, la frase MiNi CHEDDARS en letras grandes de color negro, encerradas en la figura de un sol y junto a unas galletas, lo que permite que el consumidor a nivel visual pueda diferenciarla claramente de la registrada.

Consecuentemente, a nivel auditivo las palabras que el consumidor va a destacar son MiNI CHEDDARS y JACOBS, por lo que serán claramente diferenciables, ya que al pronunciarlas se escuchan y perciben totalmente diferentes dada su conformación y estructura gramatical.

En el contexto ideológico, si bien el signo propuesto contempla la palabra JACOB´S, como se indicó líneas arriba no es la de mayor impacto ante su ubicación y tamaño, por lo que a golpe de vista el consumidor identificará la marca y el producto mediante la frase empleada MiNI CHEDDARS, que se refiere a un tamaño y un tipo de producto lácteo; por el contrario en la marca inscrita su único contenido es la palabra JACOBS, referida a un nombre propio, por lo que transmiten ideas o conceptos totalmente diferentes, que el consumidor y los comerciantes podrán identificar fácilmente.

Por consiguiente, la representación de la empresa apelante lleva razón al manifestar en sus agravios que los signos presentan diferencias sustanciales, y que no hay motivos de peso para afirmar que existe riesgo de confusión o asociación para los consumidores y, consecuentemente, lleva razón al indicar que no se configuran los supuestos del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Luis Esteban Hernández Brenes representando a UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:10:56 horas del 19 de junio de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los

artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 29/01/2024 09:52 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 29/01/2024 10:52 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 29/01/2024 09:50 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 29/01/2024 09:51 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 29/01/2024 10:06 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36