RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0507-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "FESTIDULCE"

BAGLEY CHILE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2018-4346)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0020-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y ocho minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE,** mayor, divorciada, abogada, domiciliada en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, con cédula de identidad 1-785-618, en su condición de apoderada especial de **BAGLEY CHILE S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:25:06 horas del 25 de setiembre del 2018.

Redacta el juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de mayo del 2018, **MARÍA VARGAS URIBE**, en su condición de apoderada especial de **BAGLEY CHILE S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**FESTIDULCE**" para proteger y distinguir en clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 08:53:58 horas del 31 de mayo del 2018, indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca: inscrita bajo el registro 179697, a nombre de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL, S.A.**, para proteger en clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereal, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especies, hielo. Inscrita desde el 16/09/2008 vence el 16/09/2018, marca que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:25:06 horas del 25 de setiembre del 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca: inscrita bajo el registro 179697, a nombre de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL, S.A., para proteger en clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereal, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especies, hielo, marca que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:
Que el signo propuesto está compuesto por una combinación de dos palabras que, vistas en su conjunto y como un todo, posee aptitud distintiva con respecto al signo registrado por lo

que debe ser examinado como tal.

No se debe rechazar la marca solicitada por la sola coincidencia en uno de sus términos.

Cita como antecedente la jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo que mediante el voto 178-2011, permitió la coexistencia de marcas que comparten uno de sus componentes, a saber, "**RED FOX**" vs "**IMPERIAL RED**".

Tanto la marca propuesta como la registrada están escritas con diferentes tipos de letras, por lo que las grafías son muy diferentes.

No existe similitud gráfica, visual ni auditiva entre ambas marcas, de ahí que el público en general y el consumidor promedio están plenamente capacitados para diferenciar las marcas a simple vista.

TERCERO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL, S.A.** la marca:

" " inscrita bajo el registro 179697, para proteger en clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereal, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especies, hielo.

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LOS

SIGNOS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a), b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición en los incisos a), 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 o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

FESTIDULCE

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

MARCA REGISTRADA

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereal, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especies, hielo.

Indica el recurrente que la coincidencia parcial de una palabra no es motivo para que se dé riesgo de confusión en el consumidor.

Con respecto a lo anterior es importante resaltar que, a la hora de realizar el cotejo marcario, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre lo signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero si de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista ***gráfico***, se determina que entre el signo solicitado **"FESTIDULCE"**, y el registrado, " " existen más semejanzas que diferencias, la grafía simple del signo propuesto no viene a ejercer la distintividad requerida para que se individualice e identifique del registrado. La parte denominativa en la marca propuesta es claramente diferenciable para el público, que determinará que se trata de una palabra compuesta de dos vocablos FESTI y DULCE por lo que copia la marca registrada, el diseño de la marca registrada no pesa para poder diferenciarlo de un signo que en su parte denominativa lo copia realizando un cambio en una letra "I" por "Y" y agrega un adjetivo calificativo DULCE. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos.

Esa parte denominativa **FESTI**dulce vs **FESTY**, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria. La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Por lo citado, desde el punto de vista gráfico los signos presentan mucha semejanza ya que el consumidor percibe de inmediato los términos semejantes **FESTI**DULCE y **FESTY**, el consumidor por lo general a través de su memoria visual, recuerda aquellos elementos característicos del signo distintivo original, pero no los elementos secundarios que puedan diferenciarlos. Entonces, si las marcas se asemejan en sus elementos preponderantes, las diferencias entre ellas no tendrán aptitud suficiente para evitar la confusión.

En importante tener en cuenta que los signos registrados gozan de derechos adquiridos, por su prioridad en la inscripción registral, y la marca solicitada utiliza dentro de su conformación un signo registrado con un leve cambio.

Fonéticamente tenemos que, al pronunciarse los signos FESTIDULCE y

, las diferencias auditivas son mínimas, siendo que la única diferencia se da en el vocablo DULCE (que es un calificativo del elemento principal FESTI y carente de distintividad), haciendo creer al consumidor que se trata de una misma marca, generando una confusión fonética entre las marcas enfrentadas; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo conceptual los signos al compartir la partícula FESTI y FESTY podrían evocar algo relativo a fiesta, por lo que existe semejanza en ese aspecto.

Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más semejanzas que diferencias que hacen que presenten identidad gráfica, fonética e ideológica suficiente para crear confusión en el consumidor, sobre todo por tratarse de marcas que protegen los mismos productos, pue la marca inscrita protege: ***Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereal, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, condimentos, especies, hielo***, mientras que la marca solicitada protege*: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo***, todos los productos son alimenticios, y se ofertan bajo los

mismos canales de comercialización, son productos del mismo género, con las mismas funciones, en resumen las marcas distinguen productos idénticos.
Por lo que las marcas son similares y no pueden subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar los mismos productos, ya que generarían un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, dificultando distinguir el origen empresarial de los productos y escoger entre ellos con entera libertad.

Con el análisis anterior se desvirtúan todos los alegatos del impugnante en cuanto a la diferencia gráfica, fonética e ideológica ya que sí se presenta dicha semejanza. De igual forma los signos distinguen los mismos productos.

En lo que respecta a la jurisprudencia citada, se debe señalar que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente. De igual forma el Tribunal se debe circunscribir a cada caso en especifico, el hecho que un voto del Tribunal avale la coexistencia de **RED FOX** e **IMPERIAL FOX**, no es vinculante para el caso de estudio, son supuestos fácticos totalmente distintos.

Por lo anterior, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por **MARÍA VARGAS URIBE**, en su condición de apoderada especial de **BAGLEY CHILE S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:25:06 horas del 25 de setiembre del 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado **FESTIDULCE**, en clase 30, ya que se enmarca dentro de las causales de inadmisibilidad del inciso a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la licenciada **MARÍA VARGAS URIBE**, en su condición de apoderada especial de **BAGLEY CHILE S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:25:06 horas del 25 de setiembre del 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado **FESTIDULCE**, en clase 30. 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

Kattia Mora Cordero ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***

mgm/CVJ/RAP/RCB/JEAV/GOM