
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0419-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio

(CEREZA PASTEL) (30)

RAQUEL MATA CAMACHO, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-340)

Marcas y otros Signos

*Cereza
Pastel*

VOTO 0038-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas doce minutos del veintiuno de enero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Raquel Mata Camacho, mayor, soltera, vecina de Heredia, con cédula de identidad 2-647-127, en condición personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:11:48 horas del 21 de agosto del 2018.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La señora Raquel Mata Camacho, en su condición personal, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y

comercio , para proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Productos de Pastelería*”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 10:11:48 horas del 21 de agosto del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como el numeral 24 de su Reglamento y dictamino en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de agosto del 2018, la señora Mata Camacho, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente: Que el análisis realizado por el registrador es erróneo, porque no genera ningún efecto que produzca un riesgo de engaño o confusión al consumidor, ni lesiona ningún derecho de terceros, y comparando ambos signos infiere que, desde el punto de vista fonético que las frutas no poseen género, y que el masculino CEREZO hace referencia a un árbol y el femenino CEREZA a una fruta o color (conceptos de la Real Academia), además de que lo que se desea registrar es las palabras CEREZA PASTEL y que no basta el contenido conceptual de dos marcas por sí sola, para que exista riesgo de confusión por asociación. Desde el punto de vista gráfico, se diferencian los signos por los logos que son diversos, con colores y tipos de letras diferentes, siendo que ambas pueden subsistir sin causar una alteración en el consumidor. Desde el punto de vista ideológico dice que los mercados meta son diferentes, pues CEREZO confecciona una variedad de productos de pan y repostería, mientras que CEREZA PASTEL se dedica a elaborar queques finos personalizados, y ambas marcas ya han subsistido en el mercado, uno en la zona de Heredia y otro en San Carlos.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio , registro 207637, cuyo titular es ANNETH GUTIERREZ SOLIS, vigente al 11 de marzo del 2021, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Repostería salada y dulce, panes salados y dulces, queques, postres” (v.f. 16 expediente principal).

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;...

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación a ello ha dictaminado que “... el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del idéntico o parecido *contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.*

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

Signo		
Estado	Solicitado	Inscrito
Registro	-----	207637
Marca	de Fábrica y Comercio	de Comercio
Protección y Distinción	Productos de Pastelería	Repostería salada y dulce, panes salados y dulces, queques, postres
Clase	30	30
Titular	RAQUEL MATA CAMACHO	ANNETH GUTIERREZ SOLIS

Ahora bien, en el cotejo a realizar se acredita la marca solicitada  y la marca

inscrita ; la primera denominativa y la otra mixta. El elemento preponderante del distintivo, es la palabra **CEREZA/CEREZO** (solicitada/inscrita), ya que la palabra **PASTEL** no agrega distintividad al signo, esto por tratarse de una palabra de uso común para los productos que pretende proteger cual es "**pastelería**" y en la inscrita, la palabra **CEREZO** es el único termino que lo compone.

De lo anterior se puede inferir que, desde el punto de vista *gráfico o visual*, es que la única diferencia entre ambos signos (eliminando del cotejo PASTEL por lo ya dicho) es una letra, la vocal **A por la O** al final que tiene la inscrita. El resto de las 5 letras que la componen son iguales además de encontrarse en la misma ubicación, que viene a ser una diferencia mínima.

CEREZA PASTEL
CEREZO

En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo claro que, la pronunciación del elemento denominativo de la marca pretendida “**CEREZA/CEREZO**”, coinciden fuertemente en el término denominativo y a la vez elemento tópico, La diferencia proviene únicamente de la última letra y que las desasemeja por el cambio de género de femenino a masculino, y que al vocalizarlos surge inicialmente una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial.

Ideológicamente o conceptualmente, hay identidad en ambos signos, toda vez que **CEREZO** según la Real Académica Española significa:

“Del lat. vulg. *ceresĕum*, este del lat. *cerasĭum*, y este del gr. κεράσιον *kerásion*.

1. m. Árbol frutal de la familia de las rosáceas, de unos cinco metros de altura, que tiene troncoliso y ramoso, copa abierta, hojas ásperas lanceoladas, flores blancas y por fruto la cereza. Sumadera, de color castaño claro, se emplea en ebanistería.

2. m. Madera del cerezo.

3. m. Bol., C. Rica, Cuba, Méx., P. Rico y Ven. chaparro (|| arbusto malpigiáceo)”
(<https://dle.rae.es/?id=8LKwVSN>)

Mientras que **CEREZA** entre otros significados también en la Real Académica Española se indica:

“Del lat. vulg. ceresia, este del lat. cerasium, y este del gr. κεράσιον kerásion.

1. f. Fruto del cerezo. Es una drupa con cabillo largo, casi redonda, de unos dos centímetros de diámetro, con surco lateral, piel lisa de color encarnado más o menos oscuro, y pulpa muy jugosa, dulce y comestible...

3. f. C.

Rica y R.

Dom. Fruta semejante a la cereza europea en la forma y el color, pero de sabor muy diferente. Es producida por dos arbustos de la familia de las malpigiáceas.

4. adj. Dicho de un color: Rojo oscuro como el de la cereza. U. t. c. s. m.

5. adj. De color cereza” (<https://dle.rae.es/?id=8LFoWBE>)

Por otra parte y en cuanto a los productos que una y otra marca protegen y pretenden proteger, tampoco es factible la convivencia de los signos, por el Principio de Especialidad Marcaria donde los productos que sean iguales o relacionados como en el presente caso, de una misma clase 30, y en donde la solicitada busca distinguir: “Productos de Pastelería”, y la inscrita “Repostería salada y dulce, panes salados y dulces, queques, postres”; se deduce que ambos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que elimina la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe una alta probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, pues podría llegar a asociar o a relacionar que los productos que identifica el distintivo solicitado, así como que los productos que identifican los signos inscritos, puedan tener un mismo origen empresarial tanto de distribución y comercio, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los productos que protege y distingue la marca solicitada son de uso y naturaleza de la gastronomía especializada en la preparación y decoración de platos dulces y salados, sea repostería confitería o pastelería, aunado a la identidad gráfica, fonética e ideológica ya demostrada, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón el apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende del estudio en conjunto que, hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, en cuanto a la similitud gráfica, fonética e ideológica, a simple vista los signos son denominativamente similares, siendo que el elemento típico del signo solicitado está contenido en el inscrito, la pronunciación es casi idéntica salvo por la última vocal, además de que, como ya se dijo, los productos se encuentran relacionados en clase 30 internacional, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, y lo procedente es confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, procediendo por la aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: *“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”*, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trasciende, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la señora Raquel Mata Camacho, en su carácter personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:11:48 horas del 21 de agosto del 2018, la que se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada la señora Raquel Mata Camacho, en su condición personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:11:48 horas del 21 de agosto del 2018, 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM