
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0390-TRA-PI

DOTS
ORIGINAL

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “

EUROPASTRY, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-1188)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0047-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del catorce de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **EUROPASTRY, S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de España y domiciliada en Plaza Xavier Cugat, 2 Edif. C-4° 08190 SAN CUGAT DEL VALLES, Barcelona, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:01 horas del 9 de mayo del 2019.

Redacta el juez Rodríguez Sánchez y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa **EUROPASTRY,**

DOTS
ORIGINAL

S.A., solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**DOTS ORIGINAL**”; el cual traduce como “puntos original” para proteger y distinguir: “*productos congelados de pastelería, panadería y repostería, tales como: bollería, decorados y bañados de chocolate, postres, postres de chocolate, mousses de postre, masa de pastelería, pan, pastelitos, tortillas, galletas, tartas*”, en clase 30 de la nomenclatura internacional.

En resolución de las 10:32:01 horas del 9 de mayo del 2019 el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada por considerar que su coexistencia podría provocar un inminente el riesgo de confusión con el signo inscrito previamente a favor de otro titular, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los otros empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Con lo que transgrede lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el **licenciado Montero Sequeira** apeló la resolución relacionada, indicando en sus agravios que el signo solicitado es registrable porque es lo suficientemente distintivo, ya que no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica con el inscrito, por lo que se distingue totalmente de éste. Manifiesta que la existencia de una partícula similar, en este caso **DOTS** “...no es suficiente para rechazar la inscripción de la marca, ya que este término por si solo es ampliamente genérico y no susceptible de apropiación exclusiva por un tercero...” (folio 43). Afirma que al realizar el cotejo hay coincidencia solo en la partícula DOTS, y reitera que ésta es genérica, que no identifica nada, ni es en sí lo suficientemente distintiva por lo que no está prohibida para que otros titulares la utilicen. Agrega que al realizar el cotejo con una visión de conjunto, sin descomponer los signos en cada un de sus elementos, el propuesto por su representada posee elementos que permiten la inequívoca diferenciación con el inscrito, y estos son fácilmente identificables por el consumidor, dado lo cual no hay riesgo de confusión respecto a sus

productos o procedencia empresarial. Con fundamento en lo anterior, solicita se revoque la resolución que apela y se continúe con el trámite de su marca.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de



CAROLINA ROJAS CHACÓN, el nombre comercial “ ” bajo el **Registro No. 264261**, vigente desde el 7 de agosto de 2017, que protege en clase 49 internacional “*un establecimiento comercial dedicado a todo lo referente a la elaboración de pastelería y repostería en general, ubicado en Heredia Calle 8 ave 1 y 3*”, (v. f. 28).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Que 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. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro registrado anteriormente; o que esté en uso por un tercero, y esto pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal

prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros: cuando es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial usado en el país por un tercero desde una fecha anterior (**inciso d**).

Adicionalmente, en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, se establecen los criterios para realizar el cotejo de signos marcarios, dentro de los que nos interesan:

“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...” (lo resaltado no es del original)

En primer término, considera este Tribunal que es **“DOTS”** el vocablo preponderante del signo propuesto, en virtud de que por su tamaño es éste el que llama la atención, y además de que el vocablo **“ORIGINAL”** es un término genérico para cualquier tipo de productos y servicios, y por ello el cotejo debe realizarse con base en el término que predomina el conjunto.

En vista de lo anterior, al realizar el cotejo marcario de los signos confrontados, observa este Tribunal la infracción al artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su

DOTS
ORIGINAL



inciso d), toda vez que al comparar “**DOTS ORIGINAL**” con el nombre comercial “**Cream Dots**”, se evidencia que hay identidad gráfica, fonética e ideológica en el término preponderante de ambos, siendo claro que existen *más semejanzas que diferencias* (artículo 24.c) y por ello el riesgo de provocar confusión en el consumidor es inminente, toda vez que el término que sobresale es el elemento denominativo DOTS.

Adicionalmente, el objeto de protección de ambos es similar; ya que la marca propuesta es para productos de pastelería en general y el nombre comercial previo protege “*un establecimiento comercial dedicado a todo lo referente a la elaboración de pastelería y repostería en general*”, de allí la contravención al inciso e) del artículo 24 de Reglamento de citas. Dado lo cual, advierte este órgano que se hizo una correcta apreciación por parte de la autoridad registral, toda vez que de admitirse “**DOTS ORIGINAL**” puede incurrir el consumidor en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse, brindando protección al signo inscrito previamente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **EUROPASTRY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:01 horas del 9 de mayo del 2019, la cual se confirma y se rechazan los agravios expuestos por el recurrente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, en representación de **EUROPASTRY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las 10:32:01 horas del 9 de mayo del 2019, la que en este acto se CONFIRMA

DOTS
ORIGINAL

para que se deniegue el registro de la marca que ha solicitado. Sobre lo resuelto en este caso, 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36