
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2012-0266-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo *KYS JALEITAS*

GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 02-1650)

Marcas y otros signos

VOTO 0284-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del 03 de junio de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, abogado, titular de la cédula de identidad 8-073-586, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P S.A.** organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con domicilio en La Uruca, setenta y cinco metros al norte de Lacsá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:35:00 horas del 27 de julio de 2007.

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. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de marzo de 2002, la licenciada Graciela Alvarenga Jiménez, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0681-432, en representación de **GRUPO POZUELO**

Y PRO G.P.P S.A solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **KYS JALEITAS**, en **clase 30** para distinguir “galletas”. Mediante escrito presentado el 21 de junio de 2002 el licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco, abogado titular de la cédula de identidad 2-387-840 en su condición de apoderado especial de la empresa POZUELO S.A presentó oposición contra la inscripción de la marca “KYS JALEITAS”.

El Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa POZUELO S.A contra la solicitud de inscripción de la marca “KYS JALEITAS, presentado por el apoderado de la empresa GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P S.A.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado especial de la empresa **GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P S.A**, el licenciado Dennis Aguiluz Milla apela, solicitando se decretara el suspenso de su solicitud en razón de que en el Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía del Primer Circuito Judicial de San José, se presentó un juicio sumario de **GRUPO POZUELO PRO S.A** contra **POZUELO S.A** Expediente 02-000537-181-CI-3, en el que se discute, entre otras cosas, si la inscripción de la marca JALEBITAS correspondió a una práctica de competencia desleal en contra de la marca JALEITAS.

En virtud de lo anterior, este Tribunal mediante Voto 1169-2012 dictado a las catorce horas cuarenta minutos del trece de noviembre de dos mil doce, resolvió suspender el trámite de este expediente hasta que el Despacho Judicial resuelva la solicitud de anulación de registro de la marca por competencia desleal contra la empresa **POZUELO S.A**.

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 nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:

- 1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio **JALEBITAS**, registro 120787, a nombre de **COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR S.A**, vigente hasta el 23 de junio de 2020, para distinguir en clase 30 “Galletas de todo tipo con cobertura o no de chocolate u otros ingredientes, productos en general a base de harina. (folio 128 expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no demostrados que sean de interés para resolver este asunto.

QUINTO. SOBRE LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL. Tal y como se indicó antes, este Tribunal ordenó suspender el conocimiento de esta solicitud hasta tanto se resolviera el juicio sumario de **GRUPO POZUELO PRO S.A** contra **POZUELO S.A** Expediente 02-000537-181-CI-3

Siendo que este Tribunal mediante resolución de las ocho horas quince minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, le previno al apoderado especial de **GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P S.A**, que dentro del plazo de cinco días hábiles informara respecto del estado actual del juicio sumario tramitado bajo el expediente 02-000537-181-CI-3 y siendo que una vez debidamente notificada a la parte, no contestó la audiencia conferida, se procede con el levantamiento del suspenso para continuar con el conocimiento de fondo de la solicitud.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaría exige 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 que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

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;

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:

<i>Signo</i>	<i>KYS JALEITAS</i>	<i>JALEBITAS</i>
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	120787
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Galletas</i>	<i>Galletas de todo tipo con cobertura o no de chocolate u otros ingredientes, productos en general a base de harina.</i>
<i>Clase</i>	30	30
<i>Titular</i>	GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P S.A,	COMPAÑÍA DE GALLETAS POZUELO DCR S.A

Ahora bien, en el cotejo realizado tenemos que la marca solicitada **KYS JALEITAS** y la marca inscrita **JALEBITAS**; ambas son denominativas. El elemento preponderante del distintivo, es la palabra **JALEITAS** (solicitada/inscrita), es decir la marca propuesta lleva contenida de manera parcial la marca inscrita, y la palabra **KYS**, no agrega distintividad al signo, lo cual puede causar riesgo de confusión en el consumidor.

En cuanto al cotejo **fonético o auditivo**, los signos poseen similitud ya que tanto la marca propuesta **KYS JALEITAS** como la inscrita **JALEBITAS**, comparten el elemento denominativo **JALEITAS**, pudiendo generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor.

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: “**Galletas**”, y la inscrita “**Galletas de todo tipo con cobertura o no de chocolate u otros ingredientes, productos en general a base de**”

harina.”; 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 identifica el signo inscrito, puedan tener un mismo origen empresarial tanto de distribución y comercio, ya que la marca propuesta lleva contenidos en su lista, productos que protege la marca registrada, por lo que compartirán canales de distribución, puntos de venta y consumidor meta pudiendo confundirse de que las galletas provienen de un mismo origen empresarial, aunado a la identidad gráfica y fonética 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 alegatos planteados en el recurso de apelación, se debe indicar que este Tribunal mediante resolución de las ocho horas quince minutos del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, le previno al apoderado especial de **GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P S.A**, que dentro del plazo de cinco días hábiles informara respecto del estado actual del juicio sumario tramitado bajo el expediente 02-000537-181-CI-3, no obstante el solicitante, no contestó la audiencia conferida, por lo que se resuelve el fondo de la solicitud, rechazando los alegatos planteados ya que como quedó indicado en el cotejo realizado, se desprende que hay similitud gráfica y fonética, además los productos se encuentran relacionados en clase 30 internacional, lo que puede generar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, razón por la cual lo procedente es confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el 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. Sin obviar 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 y los intereses legítimos que de ello trascienda, 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 que los productos y servicios que adquiere en el mercado, son precisamente los que necesita, sin que exista riesgo de confusión en relación a otros.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P S.A,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:35:00 horas del 27 de julio de 2007, la que se confirma en todos sus extremos.

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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 planteado por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO POZUELO Y PRO G.P.P S. A,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:35:00 horas del 27 de julio de 2007, la que se confirma en todos sus extremos. 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

Mvv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM