
RESOLUCION DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2019-0250-TRA-PI****OPOSICIÓN A SOLICIT DE MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS “CLCOSO”****SANTIAGO GODFRID GONZÁLEZ, apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-5324)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS*****VOTO 0331-2019***

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con diecisiete minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, Escazú, Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to piso, cédula de identidad 110660601, en su condición de apoderada especial del señor Santiago Godfrid González, ciudadano español, con domicilio en Calle Hortaleza No. 3, 28004, Madrid, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:18:10 horas del 06 de marzo de 2019.

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el presente caso, la empresa **HEALTH OPPS S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y servicios “**CLCOSO**”, en clases 30 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, 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; pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”; y en clase 43: “Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”.

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la representación del señor Santiago Godfrid González, presentó su oposición argumentando que tiene inscrita la marca de fábrica y servicios **“CELICIOSO”**, en clases 30 y 43 internacional, la cual ha sido reconocida como notoria por parte del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:36:25 horas del 20 de junio de 2018, expediente número 2017-847, razón por la cual es sujeto de protección especial según lo establece el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; además la marca solicitada pretende usar el mismo giro comercial del signo inscrito, generando riesgo de confusión y asociación empresarial, aprovechándose indebidamente de la fama y reconocimiento que esta ha obtenido a través del tiempo, aunado a ello existe similitud gráfica, fonética, giro comercial, dirigida al mismo público meta que utilizan los idénticos canales de comercialización, generando una afectación al goodwill, engaño al consumidor y pudiendo ocasionar en el consumidor incerteza del verdadero origen empresarial de los productos. La marca inscrita **“CELICIOSO”**, fue declarada notoria en España antes que la empresa **HEALTH OPPS S.A.**, solicitara la inscripción del signo **“CLC OSO”**. Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición y admitió la inscripción de la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, el oponente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 2019, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio sin agravios, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal mediante resolución de las 8:15 horas del 20 de mayo de 2019, no expresó agravios. (folio 04 legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente:

Que la marca de fábrica “**CELICIOSO**” se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 24 de julio de 2018, y vigente hasta el 24 de julio de 2028, bajo el registro número 272876, perteneciente a **SANTIAGO GODFRID GONZÁLEZ**, en clases 30 y 43 de la nomenclatura internacional, para proteger: 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, tartas, magdalenas, muffins ingleses (magdalenas), galletas, bombones, bizcochos, pastas, sándwiches, lasaña, bocadillos, macarons (productos de pastelería)*”; en clase 43: “*Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo; cafetería; bar; servicios de catering*”. (folio 26 a 27)

TERCERO. 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.

CUARTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En primer lugar, debemos referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en

relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no será posible darle protección registral.

De lo antes citado, podemos indicar que las marcas como signos que distinguen productos o servicios juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Así que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley de Marcas, estipula 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, el inciso a) si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor, en el inciso b) cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad; y en el inciso e) en los casos que el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el cualquier Estado contratante del Convenio de París y sus productos o servicios puedan generar confusión o asociación.

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la

inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Marcas, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece la protección de las marcas notorias al decir:

“...La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona...”

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los

signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido y en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En el caso que nos ocupa, la marca solicitada y los signos inscritos, son los siguientes:

MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS SOLICITADA

“CLC OSO”

REGISTRO

TITULAR

HEALTH OPPS S.A.

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN

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; pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”

CLASE 43

“Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”

MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS SOLICITADA

“CELICIOSO”

REGISTRO

272876

TITULAR

SANTIAGO GODFRID GONZÁLEZ

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN

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, tartas, magdalenas, muffins ingleses (magdalenas), galletas, bombones, bizcochos, pastas, sándwiches, lasaña, bocadillos, macarons (productos de pastelería)”

CLASE 43

“Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo; cafetería; bar; servicios de catering”

Así, en el caso concreto, una vez examinando en su conjunto los signos en disputa **“CLCOSO”** y **“CELICIOSO”**, concluye este Tribunal que desde el punto de vista gráfico los signos son denominativos, de grafía sencilla y letras color negro, si bien comparten en su estructura gramatical las letras C-L-C-O-S-O, excluyendo la letra I, ambos inician con la letra C y finalizan con el vocablo OSO, encontrándose inmersa la marca solicitada en el signo inscrito; y al percibirse de manera similar será más fácil para el consumidor asociarla con la marca inscrita, razón por la cual a golpe de vista el consumidor no logrará diferenciarlas.

A hora bien, respecto al punto de vista fonético, es importante determinar la secuencia silábica, ritmo y entonación. El número y la secuencia de las sílabas de un signo influyen de forma especial en la impresión fonética general producida por el mismo. El examen de las sílabas comunes resulta de especial importancia en la comparación fonética, ya que una impresión fonética global similar vendrá determinada en gran parte por las sílabas comunes y por su idéntica o similar combinación. En el caso de examen la pronunciación de la marca registrada **“CELICIOSO”**, es casi idéntica al signo solicitado **“CLC OSO”**, lo cual provoca en el oído del consumidor una similitud auditiva que no permite claramente distinguirlas, ya que se escuchan y perciben de manera similar.

Desde el punto de vista a nivel ideológico, los signos en cotejo resultan ser de fantasía no poseen significado concreto o específico que los pueda individualizar, por ende, recae en innecesario su estudio en ese sentido; y el hecho de que ambas marcas protegen los mismos productos y servicios, concluirá la misma idea en la mente del consumidor, relacionando ambas marcas a un mismo titular.

De lo antes expuesto se concluye que, entre el signo inscrito **“CELICIOSO”**, y el propuesto **“CLC OSO”**, las semejanzas son mayores que las diferencias e incluso y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes gráfica, fonética e ideológica entre estos y analizados en forma global y conjunta, el signo pretendido no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos y servicios que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a las mismas clases de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, asociación y aprovechamiento de la notoriedad del signo registrado, ya que puede suceder que el comprador de los productos o servicios por su naturaleza le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime hayan sido quebrantados con lo resuelto por el Registro, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al ad quem de que la resolución del a quo fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, ya sea en su escrito de apelación o durante la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, debe el recurrente expresar sus agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Órgano a quo. Bajo tal tesitura, ocurre que, en el caso bajo examen, ni al momento de apelar la representante del opositor, ni conferida la audiencia de quince días, expresó el fundamento de su inconformidad. No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al declarar sin lugar la oposición

interpuesta por el aquí apelante, y acoger la inscripción del signo solicitado, ya que éste incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 8 inciso a), b) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por todas las razones antes indicadas, considera este Tribunal, que efectivamente existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados “**CELICIOSO**” y “**CLC OSO**”, máxime que en ambos casos se protegen productos y servicios susceptibles de ser relacionados; aumentando la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre ambos signos, por ende se produce un riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, propiedad del señor Santiago Godfrid González; de permitirse la inscripción del signo solicitado “**CLC OSO**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en artículo 8 inciso a), b) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 y 24 de su Reglamento.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia y citas legales este Tribunal, acoge el recurso de apelación interpuesto por la representación del señor Santiago Godfrid González, en contra la resolución de las 14:18:10 horas del 06 de marzo de 2019, la que en este acto se revoca, declarando con lugar la oposición presentada y se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y servicios “**CLC OSO**”, en clases 30 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, 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; pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo*”; y en clase 43: “*Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal*”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial del señor Santiago Godfrid González, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:10 horas del 06 de marzo de 2019, la que en este acto **se revoca** en todos sus extremos, y en consecuencia **se acoge** la oposición formulada denegando el registro de la marca de fábrica y servicios “**CLCOSO**”, en clases 30 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, solicitada por la empresa **HEALTH OPPS S.A.** Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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

Carlos Vargas Jiménez

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

- TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
- TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
- TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS. COTEJO MARCARIO
- TNR: 00:42.38