

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0630-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (Mister Donut La Gran Variedad) diseño (29, 30)

Sistemas Comestibles S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-3059)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0059-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veinte de enero del dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en su condición de Apoderado Especial de la **SISTEMAS COMESTIBLES, S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, con domicilio y establecimiento fabril y de servicios en kilómetro 10 al Puerto de La Libertad, Santa Tecla, Departamento de La Libertad, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas veintiún minutos veintiocho segundos del veinticuatro de julio del dos mil catorce.

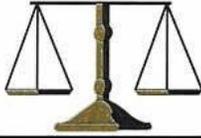
RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de abril del 2014, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en la condición y calidades antes

citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

para proteger y distinguir en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza: **“rellenos e**





ingredientes para preparar donas, a saber: aceites y grasas comestibles; huevos, leche y productos lácteos, jaleas, compotas en conserva”, y en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Donas (roschas, rosquillas y/o buñuelos) dulces y/o saladas”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas veintiún minutos veintiocho segundos del veinticuatro de julio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”, por formalidades extrínsecas.

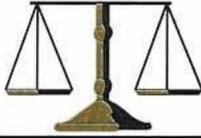
TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de agosto del dos mil catorce, el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación en su contra, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hechos probados:



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



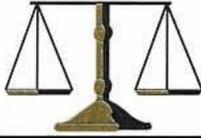
donde es titular INVERSIONES OLEAJES DE COSTA RICA, S.A., domiciliada en Pavas, de la Panadería Musmanni, 25 metros al oeste, edificio de dos plantas a mano derecha, color c, Costa Rica, en clase 30 Internacional, Registro 171294, presentada el 03 de noviembre del 2004 y vigente hasta el 09 de noviembre del 2017. (folios 5 y 41).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial es del criterio determinar la inadmisibilidad por derechos de terceros del signo solicitado, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar riesgo de engaño, confusión directa y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir con el signo registrado y por razones intrínsecas al quebrantar el artículo 7 inciso j) y párrafo final de la Ley de Marcas indicada.

Por su parte la apelante indica que el listado de la clase 29 presenta un error de puntuación, y en consecuencia la marca no es engañosa desde ningún punto de vista ya que los productos listados en efecto se utilizan en la preparación de donas. Así mismo manifiesta que existen múltiples diferencias entre los dos distintivos como para permitir su coexistencia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial basó el rechazo del signo solicitado por dos razones. A saber, por derechos de terceros ya que se encuentra una marca similar inscrita y por resultar engañosa en relación con los productos a proteger y distinguir para la clase 29 pedida, aplicándose el artículo 7 inciso j) y el párrafo



final de ese numeral, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

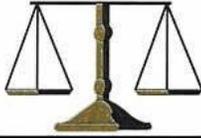
La importancia de la marca como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define el concepto de marca como:

“ [...] Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. [...]”



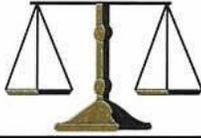
Se establece en ese concepto, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: **a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita como marca de fábrica y comercio en *clase 29* de la Clasificación Internacional de Niza: *“rellenos e ingredientes para preparar donas, a saber: aceites y grasas comestibles; huevos, leche y productos lácteos, jaleas, compotas en conserva”*, y en *clase 30* de la Clasificación Internacional de Niza: *“Donas (rosas, rosquillas y/o buñuelos) dulces y/o saladas”*, este Tribunal considera que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas veintiún minutos veintiocho segundos del veinticuatro de julio del dos mil catorce, debe confirmarse, por cuanto el signo pretendido no solo es engañoso para la clase 29 propuesta, sino también porque violó un derecho de tercero.

Desarrollando la primera causa que impide la registración del signo, nos encontramos dentro



del principio de legalidad, el artículo 7 inciso j) así como el párrafo final, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto dicho numeral en lo que interesa indica:

Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

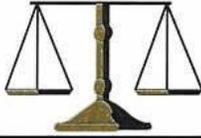
[...] j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]

[...] Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio. [...]

Por lo expuesto, estima este Tribunal importante referirse al tema del engaño, siendo, que el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“[...] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. [...]” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 25399).

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan, y esto es precisamente lo que ocurre con los productos a proteger en la clase 29, en relación al signo propuesto. El signo refiere a “Mister Donut, la gran variedad”. Cualquier consumidor pensaría que ese signo protege una dona y resulta que



lo que protege es aceites y grasas comestibles; huevos, leche y productos lácteos, jaleas, compotas en conserva, productos que difieren totalmente de lo que refleja el signo.

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema de engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir al efecto:

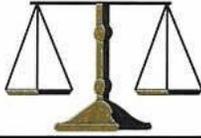
“[...] el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS

<i>hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal</i>
--

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción [...]” Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.

Tómese en cuenta, que el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende proteger y distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal,

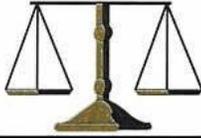


lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí, el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Obsérvese también que en la propuesta para la clase 29, también se viola el párrafo final del citado artículo 7, porque el signo pedido no lo es para proteger el producto que indica esa denominación.

En cuanto a la segunda causa por la que se rechaza el signo marcario, que es por razones extrínsecas, se hace necesario acudir a la figura del cotejo. Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe 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.

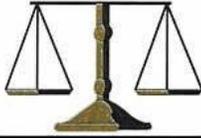
<i>Signo</i>		
<i>Marca</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
<i>Registro</i>	<i>171294</i>	
	<i>Inscrita</i>	<i>Solicitada</i>



Protección y Distinción	Donas	<i>Rellenos e ingredientes para preparar donas, a saber: aceites y grasas comestibles; huevos, leche y productos lácteos, jaleas, compotas en conserva (clase 29). Donas (roschas, rosquillas y/o buñuelos) dulces y/o saladas (clase 30)</i>
Clase	30	29 y 30
Titular	<i>Inversiones Oleajes de Costa Rica, S.A.</i>	<i>Sistemas Comestibles S.A de C.V.</i>

El Cotejo Marcario incluido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos es la herramienta por excelencia para la calificación de semejanzas (como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., examinando las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el **riesgo de confusión** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

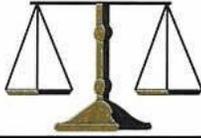
Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...) Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. 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.



El gestionante basa sus agravios en que su signo se diferencia del registrado, pero fonéticamente, el vocablo que comparten ambos signos es **DONA**, término que se pronuncia de forma similar, “**Doña Dona – Mister Donut (Señor Dona)**” siendo su única diferencia el género como se observa supra; de igual forma, gráficamente comparten ese término “**DONA**”, diferenciándose por las palabras **Mister (Señor) y Doña**, y más allá, desde la perspectiva cultural costarricense, la palabra “**Mister**” no sería en sí Señor, sino “**Don**” como un tratamiento de respeto que se antepone a los nombres de pila masculinos; por último, desde el punto de vista ideológico, ambos signos se asemejan, ya que la indicación de un género diferente no es sustancial para marcar una diferencia, haciendo posible que el consumidor confunda que provienen del mismo origen empresarial, resultados a los que el Registro concluyó como engañosos, y por ello, los argumentos y agravios del gestionante no son aceptados.



Siendo entonces que el signo  respecto a los productos que intenta proteger y distinguir, en la clase 29 de la Clasificación de Niza, son susceptibles de despertar en los consumidores evocaciones falaces, en el sentido, que éstos al observar el término que conforma el signo distinguirán como elemento preponderante para la distinción de los productos la palabra **Donut** que resalta a la vista y en el idioma español significa “**DONA**”, podría generar la creencia o expectativa en el consumidor, que el producto que pretende proteger y distinguir son únicamente Donas, aspecto que invoca en la mente del consumidor dicha idea, y al hacer la relación de tal invocación con los productos a proteger y distinguir en esa clase 29, se encuentran **rellenos e ingredientes para preparar donas, a saber: aceites y grasas comestibles; huevos, leche y productos lácteos, jaleas, compotas en conserva**, razón por la que no es susceptible de inscripción y debe aplicarse para el presente caso el **inciso j) y el párrafo final del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos



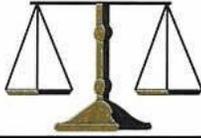
Distintivos, tal y como lo aplica acertadamente el Registro. Asimismo tampoco procede el registro del signo solicitado por las razones extrínsecas analizadas, en protección al titular registral, aplicándose para ello el artículo 8 incisos a y b.

Por lo anterior, concluye este Tribunal que la marca propuesta violenta al artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 7 inciso j) y su párrafo final de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el *Licenciado Jorge Tristán Trelles*, en su condición de Apoderado Especial de la empresa *SISTEMAS COMESTIBLES, S.A. de C.V.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las las ocho horas veintiún minutos veintiocho segundos del veinticuatro de julio del dos mil catorce, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, citas normativas, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el *Licenciado Jorge Tristán Trelles* en su condición de Apoderado Especial de la empresa *SISTEMAS COMESTIBLES, S.A. de C.V.*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas veintiún minutos veintiocho segundos del veinticuatro de julio del dos mil catorce, la que en este acto se *confirma*. En razón de ello, se deniega la inscripción de la



marca solicitada . 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.-

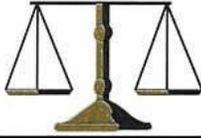
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55