

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0365-TRA-PI

Solicitud de inscripción la marca “FRIZZIS”

Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica, S. A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2221-05)

VOTO N° 066-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas del primero de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por los señores Marco Vinicio Acevedo Martínez, mayor, casado una vez, ejecutivo, vecino de San José, cédula de identidad uno-setecientos veintisiete-quinientos setenta y nueve; y Kattia Rodríguez Rodríguez, mayor, soltera, vecina de Alajuelita, cédula de identidad uno-ochocientos veintitrés- cuatrocientos noventa y cinco en su condición de apoderados generalísimos de **RAPIDO SERVICIO DE ALIMENTOS DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica tres- ciento uno-catorce mil ciento noventa y cuatro(3-101-14194), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, doce minutos y veintidós segundos del seis de octubre de dos mil cinco.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de marzo de dos mil cinco, la empresa **RAPIDO SERVICIO DE ALIMENTOS DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **“FRIZZIS” (Diseño)**, en clase 30 de la clasificación internacional, para proteger helados comestibles y productos hechos a base de helados. Se reservan los colores azul, celeste y blanco.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, doce minutos, veintidós segundos del seis de octubre de dos mil cinco, dispuso

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

declarar sin lugar la solicitud presentada, fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que con anterioridad se había inscrito la marca de fábrica “**FRIZZ**”, propiedad de Industrias Lácteas de Costa Rica, Sociedad Anónima, bajo el registro número 144998, desde el tres de marzo de dos mil cuatro, para proteger helados, en clase 30 Internacional.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de julio de dos mil seis, los representantes de la empresa Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica Sociedad Anónima, recurren la resolución indicada, interponiendo el recurso de apelación, en el que alegan que la marca de su representada guarda características especiales y particulares que le conceden un carácter distintivo, que la forma como se le presenta al consumidor trasciende el tipo y el color de letra; que la marca es del tipo de marca secundaria como parte del vestido industrial de los restaurantes de la cadena de comidas rápidas McDonald’s; que el único producto que se ofrece bajo la marca es un postre, mientras que el producto de la marca que origina el rechazo no es competidor con el de su representada al venderse como producto independiente en diversos puntos de venta; aducen además, que los productos no compiten entre sí, al dirigirse a mercados muy distintos y diferenciados, que aunque guarden cierta similitud se debe permitir la coexistencia al no haber posibilidad razonable de confusión por parte del consumidor medio puesto que ambos productos no compiten entre sí, considerando que lo procedente es ordenar que se continúe con los trámites correspondientes.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que los licenciados Kattia Rodríguez Rodríguez y Marco Vinicio Acevedo Martínez, son apoderados generalísimos de la empresa Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica, Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica 3-101-14194. (ver folio 3).

2.- Que la marca de fábrica “ FRIZZ”, propiedad de Industrias Lácteas de Costa Rica, Sociedad Anónima, se encuentra inscrita según número de registro 144998, desde el 3 de marzo de 2004, vigente hasta el 3 de marzo de 2014, para distinguir helados, en clase 30 Nomenclatura Internacional (ver folio 55).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el *a quo* denegó el registro del signo “FRIZZIS” Diseño, con fundamento en los literales a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita marca “FRIZZ”, propiedad de Industrias Lácteas de Costa Rica, Sociedad Anónima, bajo el registro número 144998, desde el tres de marzo de dos mil cuatro. Por su parte, la sociedad recurrente destacó en la expresión de agravios, que ratificaban en un todo los agravios presentados por el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, el día seis de noviembre de dos mil seis visibles a folio 33 y siguientes del expediente; que reiteraban en un todo los agravios expresados en el escrito de apelación en el cual se solicita revocar el rechazo de registro de la marca Frizzis con base en la similitud con la marca registrada Frizz. Además, subrayan sobre las diferencias de los productos y lugares de venta, aducen , que la marca de su representada protege un postre que se vende exclusivamente en algunos de los restaurantes Mc Donald’s y la marca Frizz un

helado a base de leche que se vende exclusivamente en supermercados y abastecedores, siendo claramente diferentes entre sí y no existe posibilidad alguna que la exposición de los productos protegidos por las mismas coincida en los puntos de venta lo que no hará incurrir en confusión al consumidor; que la marca de su representada es del tipo de marca secundaria; por último, reiteran que la marca solicitada utiliza características y distintivos que la hacen totalmente diferenciable.

CUARTO. SOBRE LA RATIFICACION DE AGRAVIOS. En relación a la ratificación, que realizan los representantes de la sociedad gestionante, de los agravios y la prueba presentados por el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, el día seis de noviembre de dos mil seis, constante en autos a folio 33 y siguientes, la misma, no puede ser considerada toda vez que no consta acreditada en el expediente la legitimación del licenciado Weinstok Mendelewicz para actuar en nombre de la compañía Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica, Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-catorce mil ciento noventa y cuatro.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia supra, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a la letra dice: *“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

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.”

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca de comercio solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar lo pedido por los recurrentes, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos idénticos con los protegidos por la marca que se encuentra inscrita. Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita, protege y distingue helados y el registro del signo fue solicitado para distinguir helados y productos hechos a base de helados productos relacionados entre sí; aunque se apele a que se desea proteger un granizado a base de agua, los productos incluidos en la solicitud refiere a proteger helados comestibles y productos hechos a base de helado, y en tal situación, debe tenerse presente que procede realizar el examen o cotejo en relación con los productos para los que fue solicitado el registro del signo.

SEXTO. Las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que *“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)”*. **(LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282)**, haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

Confrontadas, en forma global y conjunta, la marca de comercio **“FRIZZIS”**, que se pretende inscribir sobre la cual se reservan los colores azul, celeste y blanco, y se solicita con la palabra dispuesta en forma inclinada hacia arriba, las letras estilizadas color azul en la parte superior y el color se desvanece hasta llegar a ser celeste en su parte inferior, el fondo color blanco y las letras con sombra color celeste, para distinguir helados y productos hechos a base

de helados en clase 30 nomenclatura internacional, y la marca de fábrica inscrita con anterioridad **“FRIZZ”**, a nombre de Industrias Lácteas de Costa Rica Sociedad Anónima, para distinguir helados, se percibe una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción.

Puede advertirse, con facilidad, en una rápida impresión de conjunto de las marcas confrontadas, que el signo solicitado contiene en su denominación la totalidad de la marca inscrita (**FRIZZ – FRIZZIS**) lo cual, le proporciona al signo solicitado una gran semejanza con la marca inscrita lo cual podría causar confusión entre el público consumidor. Las diferencias entre ambos lo son la disposición de la palabra “FRIZZIS” en forma inclinada hacia arriba y la terminación IS del signo solicitado, en lo demás se evidencia una equivalencia total. En relación a las diferencias, merece destacar, que visualmente no representan una modificación llamativa si tomamos en cuenta que la marca inscrita “FRIZZ” se presenta y ofrece al consumidor con letras en tono azul, e introduce también el color celeste y el blanco; la disposición inclinada no resulta un elemento relevante para la conformación de la marca a efecto de distinguirla en el mercado, más bien un elemento simple poco percibido y sobre el cual no se posee exclusividad ya que resulta una colocación de la palabra utilizable por cualquier titular de signo distintivo. Igualmente, la terminación “is” fonéticamente tampoco representa una significativa carga diferencial que evite en el consumidor una posible confusión a la hora de elegir los productos, por la similitud en su pronunciación. En definitiva, esos detalles diferentes que presenta el signo solicitado, no podrían considerarse elementos que distraigan la similitud encontrada entre los signos confrontados, ya que para el consumidor, podrían resultar imperceptibles, pues por lo general éste no se detiene a examinar las pequeñas diferencias sino que al enfrentarse a denominaciones simples las apreciará globalmente; en el caso concreto, tal percepción podría incrementarse al estarse ante productos destinados al consumo general (helados).

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se

presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

Tanto la similitud en el plano gráfico y fonético, como en la relación de productos a distinguir que se presenta, se ajusta a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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, analizados los signos marcarios, puede precisarse que el signo **“FRIZZIS”** que pretende registrarse 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 que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les 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, el hecho de que actualmente los productos solicitados se ofrezcan en algunos restaurantes McDonald’s, no minimiza ese riesgo de confusión por estarse ante una situación de temporalidad y política comercial sobre la que el consumidor no va a tener conocimiento.

El artículo 1° de la Ley de Marcas citada, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de la legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, la doctrina señala que *“ Al protegerse un signo*

registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto. ” (LOBATO, Manuel Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición Civitas Editores, España, página 288)

En consecuencia, merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto.

SETIMO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción de la marca de comercio “**FRIZZIS**”, sería, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa Industrias Lácteas de Costa Rica, S. A., titular de la marca inscrita “**FRIZZ**” desde el 3 de marzo de 2004, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza de derecho de exclusividad sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria. Respecto a la confusión indirecta, Otamendi señala que tal circunstancia se da “... cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen común, un mismo fabricante ...” (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, pág. 192-193**).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

OCTAVO. Bajo esa tesitura, puede precisarse que, “**FRIZZIS**” no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta muy similar a la marca inscrita, en tal sentido estima este Tribunal que los apelantes no llevan razón al concederle distintividad al signo que solicitan registrar pues la similitud encontrada por el Registro entre las marca podría causar confusión al consumidor y riesgo de asociación sobre el origen empresarial.

Así las cosas, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por la empresa Rápido Servicio de Alimentos de Costa Rica, Sociedad Anónima, fundamentados en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el registro previo de la marca de fábrica “**FRIZZ**” propiedad de Industrias Lácteas de Costa Rica, Sociedad Anónima.

NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el **a quo**, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, doce minutos, veintidós segundos del seis de octubre de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

DECIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por los señores Marco Vinicio Acevedo Martínez y Kattia Rodríguez Rodríguez, en su condición de apoderados generalísimos de **RAPIDO SERVICIO DE ALIMENTOS DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, doce minutos y veintidós segundos del seis de octubre de dos mil cinco, la cual 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país.