

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0390-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “**TORTI CHIPS**”

PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S.A. (PROVIPAN S.A.), Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-2814)

Marcas y Otros Signos

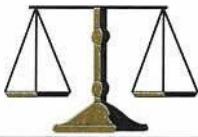
VOTO N° 095-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del quince de marzo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, en representación de **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S.A. (PROVIPAN S.A.)** sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, cincuenta y un segundos del diecisiete de abril de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2014, la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TORTI CHIPS**”, en Clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*boquitas tipo snacks, así como todo tipo de harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, veinte minutos, cincuenta y un segundos del diecisiete de abril de dos mil quince, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Cordero Pereira**, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

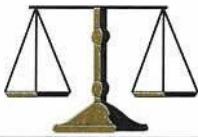
CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos a nombre de **INDUSTRIAS DEL MAÍZ, S.A.**, los siguientes signos marcas:

- a) **“TORTI CHIPS (DISEÑO)”** marca de fábrica y comercio inscrita bajo el Registro **No. 189375**, vigente desde el 28 de abril de 2009 y hasta el 28 de abril de 2019, que protege en **clase 30** internacional: “Tortillas tostadas de maíz”, (v. f. 54).
- b) **“TORTI CHIPS (DISEÑO)”** marca de fábrica inscrita bajo el Registro **No. 167103**, vigente desde el 04 de mayo de 2007 y hasta el 04 de mayo de 2017, que protege en **clase 30** internacional: “Tortillas tostadas de maíz”, (v. f. 56).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al considerarla inadmisible por afectar derechos de terceros, ya que al cotejarla con los signos inscritos se verifica que existe similitud gráfica y fonética.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que en la resolución que impugna no existe un correcto cotejo marcario. Afirma que, previo a realizar éste es necesario encontrar la dimensión de la marca que penetra con mayor intensidad la mente del consumidor; es decir, aquella que determina la impresión general que el distintivo causa. Debe hacerse un análisis integral de los signos, sin desmembrarlos, por lo que resulta clara en este caso la diferencia entre el propuesto y los registrados. Al hacer un correcto análisis global de la marca que pretende es evidente que no hay similitud capaz de causar confusión en el consumidor. Adicionalmente indica la parte apelante que los productos a proteger con su marca no se encuentran protegidos por las inscritas (tortillas tostadas de maíz), toda vez que se solicitó para boquitas tipo snack, así como todo tipo de harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, en razón de lo cual debe aplicarse el principio de especialidad, porque a pesar de que hay similitud no existe una real posibilidad de provocar confusión en el consumidor respecto de las marcas en conflicto. Aunado a lo anterior afirma que, según la doctrina marcaria, para determinar el riesgo de confusión o asociación entre marcas se debe comprobar aspectos en los que haya una conexión competitiva respecto a los canales de comercialización, así como la finalidad y la complementariedad de los productos, lo cual no sucede en este caso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La normativa marcaria exige la



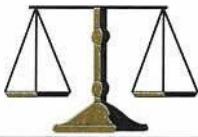
denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios a que cada uno se refiere.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara 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. Y 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.

De este modo, al ser la finalidad de los signos marcarios la individualización de los productos o servicios que distinguen de otros que se encuentren en el mercado, evita que se pueda provocar alguna confusión, brindando protección no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares que comparten el mismo giro comercial.

Deriva de lo anterior que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes -al grado de que no sean susceptibles de ser relacionados-, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar**. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles.

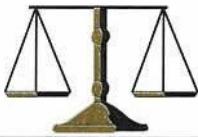
Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**TORTI CHIPS**”, respecto de las inscritas a nombre de Industrias de Maíz, S. A., se advierte que sus elementos denominativos



son idénticos a nivel gráfico, fonético e ideológico. Aunado a ello, el hecho de que estas últimas sean marcas mixtas no le aporta mayor distintividad, toda vez que la pretendida se encuentra contenida totalmente en ellas. En razón de ello, en este caso el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si resulta aplicable el principio de especialidad marcaria, esto es, si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

Del análisis de los productos que cada signo relaciona, es evidente que la lista de protección solicitada se refiere a todo tipo de snacks hechos de todo tipo de harinas, de donde es fácil deducir que lo ya protegido por los registros anteriores es precisamente un tipo de snacks (tortillas) hecho a base de harina de maíz. Por ello, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial al aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos -en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento- se evidencia que son mayores las similitudes que las diferencias, toda vez que las marcas en pugna son idénticas en su elemento denominativo y los productos a que se refieren son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa de los signos inscritos.

Por lo anterior, no resultan de recibo los agravios del apelante, siendo improcedente acceder al registro del signo solicitado, en razón de lo cual no puede este Tribunal resolver este asunto de forma distinta de la que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de ello debe declararse sin lugar el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S. A. (PROVIPAN, S. A.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, cincuenta y un segundos del diecisiete de abril de dos mil quince, la cual 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la licenciada **Roxana Cordero Pereira**, en representación de **PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA DEL PAN, S. A. (PROVIPAN, S. A.)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinte minutos, cincuenta y un segundos del diecisiete de abril de dos mil quince, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“TORTI CHIPS”**. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33