



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0989-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica “SOPLADITOS”

RUBI IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 3988-07)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 101-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-San José, Costa Rica, a las diez horas con veinticinco minutos del primeo de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de empresa **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho, sociedad constituida y organizada según las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, de la Estación del Ferrocarril al Pacífico cien metros norte y veinticinco metros este, edificio esquinero color gris, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, once segundos del veintiocho de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día ocho de mayo del dos mil siete, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica



“**SOPLADITOS**”, para proteger y distinguir en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias y hielo.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los diez, once y doce de setiembre del dos mil siete, en las Gacetas números ciento setenta y tres, ciento setenta y cuatro y ciento setenta y cinco, y dentro del plazo conferido, la Licenciada **Alejandra Bastida Álvarez**, mayor, casada, abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos dos-ciento treinta y uno, en su condición de apoderado general de la empresa **INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V.**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica “**SOPLADITOS**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, **presentada por la sociedad RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que existe similitud gráfica y fonética con las marcas inscritas “**SOPLITOS**”, en **clases 29 y 30** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de su representada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cinco minutos, once segundos del veintiocho de julio de dos mil nueve, declara con lugar la oposición presentada y deniega la solicitud de inscripción de la marca pretendida.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el día siete de agosto del dos mil nueve, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las catorce horas, cero minutos, treinta y cuatro segundos del dieciocho de agosto del dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución de las once horas, veintitrés de noviembre del dos mil nueve, confiere la audiencia reglamentaria, por lo que la apelante expresó agravios.



QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos probados de la resolución apelada, los cuales por su orden, encuentran fundamento en los folios 60 a 61, 82 a 83, 28 a 33 y 3 y 4 del expediente.

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, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cinco minutos, once segundos del veintiocho de julio del dos mil nueve, declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V.**, y deniega la solicitud de inscripción del distintivo “**SOPLADITOS**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la sociedad **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA.**, por considerar en el considerando cuarto de la resolución impugnada, que entre el signo solicitado “**SOPLADITOS**” y la marca registrada “**SOPLITOS**”, propiedad de la oponente se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, productos que se comercializan en los mismos



canales del mercado, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, la recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios, que no existe similitud gráfica ni fonética entre ambos distintivos marcarios, no existe problema en que ambos protejan productos incluidos en la clase internacional 30 de la Clasificación de Niza. Entre ambas denominaciones no existe semejanza alguna, por lo cual no podría existir confusión entre una cosa y otra, pudiendo coexistir ambos en el mundo marcario y comercial. La diferencia gráfica radica en que la marca solicitada cuenta con las letras A, D, o bien la sílaba AD dentro de su estructura, mientras que la marca opositora no cuenta con la misma dentro de su composición. Tras analizar la composición gramatical sobre la sílaba diferenciadora de las marcas en cuestión, queda en evidencia que el Registro de la Propiedad Industrial está haciendo caso omiso de dichas reglas o interpreta, de forma incorrecta, el uso de las reglas y reglas ortográficas en el idioma español, al omitir las letras A, D, o bien la SÍLABA AD como parte de la marca. Es claro que las marcas protegen productos diferentes entre sí, por lo que no se causa confusión en el consumidor. Solicita se declare con lugar recurso de apelación y se continúe con el registro de la marca de su representada.

CUARTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a



uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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 o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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.

QUINTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.



El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;(...)” (lo resaltado no es del original)



De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Dicho lo anterior se procede con el cotejo de las marcas enfrentadas debiéndose aplicar los elementos antes apuntados, para poder determinar si entre la

MARCAS INSCRITAS	MARCA SOLICITADA
SOPLITOS 54663	SOPLADITOS
PRODUCTOS QUE DISTINGUE Clase 30. Galletas, bocadillos, tostadas de harina de maíz y de trigo, confites, dulces, harinas y preparaciones hechas con cereales, <u>pan</u> y otros.	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRA Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.
SOPLITOS	



67397	
PRODUCTOS QUE DISTINGUE. Clase 29. Chicharrones, papas y semillas tostadas, plátanos, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, carnes y pescado.	

...existe tal similitud que impida el registro solicitado, o si bien, si las diferencias entre ambas hacen que puedan coexistir registralmente.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados hay gran similitud. Desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejadas coinciden al inicio y al final, tal y como se desprende del cuadro fáctico citado, siendo que desde un aspecto meramente visual los consumidores y competidores pueden confundir las marcas enfrentadas, pues la marca solicitada difiere apenas en dos letras “I y D” y la inscrita en “A y D”, esa diferencia no es suficiente para distinguirla de la marca registrada.

En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos, no obstante, y a pesar de la diferencia apuntada, los vocablos “SOPLADITOS” y “SOPLITOS”, al ser articulados tienen una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar, por lo que este Tribunal no comparte lo dicho por la apelante en su escrito de apelación cuando señala que “(...) la marca “SOPLADITOS” y la marca opositora, tienen similitudes gráficas y fonéticas (...) se puede afirmar que el argumento del Registro resulta inadmisibles ya que existen suficientes elementos diferenciadores entre dichas (...), notándose de forma clara que las diferencias además de fonéticas se dan en el ámbito gráfico por tratarse de palabras



notoriamente diferentes entre sí, tanto por su composición, como por su división silábica”.

Y desde un punto de vista ideológico, guardan similitud por cuanto la palabra “SOPLADITOS” y “SOPLITOS”, se refieren al diminutivo de la palabra “SOPLAR” lo que podría llevar a confusión a los consumidores y competidores desde un punto de vista conceptual.

La similitud gráfica, fonética e ideológica encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunn y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).

Partiendo de lo anterior, y en razón, de la similitud referida en líneas atrás, puede ocurrir que el consumidor confunda alguno de los productos marcados con las marcas inscritas “SOPLITOS”, con los productos de la marca “SOPLADITOS”, que se pretende registrar, por lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y de asociación entre los productos que comercializan las empresas **RUBÍ IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA.**, solicitante de la marca pretendida e **INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. DE C.V.**, ésta última, titular de las marcas inscritas “SOPLITOS”, tenemos, que las inscritas protegen y distinguen en la clase **30 y 29** de la Clasificación Internacional de Niza, por su orden: *“Galletas, bocadillos, tostadas de harina de maíz y de trigo, confites, dulces, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan y otros”* y *“Chicharrones, papas y semillas tostadas, plátanos, frutas y legumbres en conserva, secas y*



cocidas, carnes y pescado”, y la solicitada protegerá y distinguirá “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo”, debe tomarse en cuenta, que los productos protegidos por los signos enfrentados son idénticos y otros están relacionados, ocurriendo, que los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada tienen conexión competitiva con los productos que protegen las marcas inscritas, por lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los servicios que comercializan ambas empresas, lo que también podría provocar que el consumidor estime que los servicios comercializados bajo esos signos, tengan un origen común, es decir, que vienen del mismo productor o comercializador, como también podría pensar, que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de las marcas ya inscritas “SOPLITOS”, en ese sentido no lleva razón el recurrente, al manifestar “(...) que la marca “SOPLADITOS” cuenta con todos los elementos distintivos que puede poseer un signo marcario y que le permiten al consumidor reconocer claramente los bienes o servicios (...) queda evidentemente claro que la marca “SOPLADITOS” resulta distinguible para el consumidor de los productos y la marca opositora ya que la misma cuenta con suficientes elementos diferenciadores (...)”,

Al respecto es importante hacer la distinción sobre riesgo de confusión, el cual conforme lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi, puede darse por dos razones:

“Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (...) Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144).

En ese mismo sentido, tenemos, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:



“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Es por esta razón que considera este Tribunal, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los literales **a) y b) del artículo 8** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso **e)** del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada a relacionada a las marcas inscritas.

Siendo así, este Tribunal al observar que la marca solicitada **“SOPLADITOS”** y las inscritas **“SOPLITOS” en clase 30 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza**, guardan similitud gráfica, fonética e ideológica y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o provienen de un mismo fabricante, considera que no es posible acceder a la inscripción solicitada.

SEXTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **RUBI IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, once segundos del veintiocho de julio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



SÉTIMO. 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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **RUBI IMPORTING AND EXPORTING SOCIEDAD ANÓNIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cinco minutos, once segundos del veintiocho de julio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas Inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 0041.33