

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0537-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “COLORETES”

CADBURY ADAMS USA LLC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2149-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1038-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- *Goicoechea, a las doce horas, cincuenta y cinco minutos del tres de setiembre de dos mil nueve.*

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC.**, organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norte América, domiciliada en 389 Interpace Parkway, Parsippany, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, treinta segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el trece de marzo de dos mil siete, el Licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, 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 la empresa de esta plaza **RUBI IMPORTING**



AND EXPORTING, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho, solicita se inscriba la marca de fábrica “**COLORETES**”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir café, té, cacao; azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería (en especial marshmallows), helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre; salsas (condimentos), especias; hielo.

SEGUNDO. Que en fecha treinta de abril de dos mil ocho, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio y como representante de la empresa **CADBRUY ADAMS USA LLC.**, se opuso a la inscripción de la marca citada.

TERCERO. Que mediante resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas, cuatro minutos, treinta segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, se resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: “*Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CADBURY ADAMS USA., contra la solicitud de inscripción de la marca “COLORETES”; en clase 30 internacional; presentada por MAURICIO BONILLA ROBERT en representación de RUBI IMPORTING AND EXPORTING S.A., la cual se acoge...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de marzo de dos mil nueve, planteó recurso de apelación.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e

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

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. La mayoría de este Tribunal tiene por probado de importancia para la presente resolución que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **CADBRY ADAMS USA LLC.**, las marcas “**CLORETS CERO AZÚCAR**”, inscrita bajo el registro número 164354, desde el primero de diciembre de dos mil seis, hasta el primero de diciembre de dos mil dieciséis, para proteger y distinguir 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, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), salsas, especias, hielo, productos de confitería, incluyendo goma de mascar, y confites, en clase 30 de la Clasificación Internacional; “**CLORETS**”, inscrita bajo el registro número 67148, desde el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, hasta el doce de diciembre de dos mil dieciséis, para proteger y distinguir goma de mascar y confites de menta y la marca de fábrica “**CLORETS MINI MINTS**”, inscrita bajo el registro número 119717, desde el veinticinco de abril de dos mil, hasta el veinticinco de abril de dos mil diez, para proteger y distinguir productos de confitería (ver folios 53 a 58).

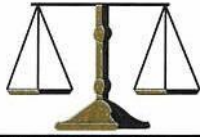
SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. La mayoría de este Tribunal no encuentra hechos con la naturaleza de no probados que sean de interés para la presente resolución.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado “**COLORETES**” y las marcas inscritas “**CLORETS CERO AZÚCAR**”, “**CLORETS**” y “**CLORETS MINI MINTS**” y la incapacidad de que se provoque confusión en los consumidores, consideró que el signo solicitado goza de la suficiente novedad, lo cual permite identificar con suma facilidad los productos que pretende proteger la marca solicitada, frente a los de su misma especie y clase, por lo que declaró sin lugar la oposición interpuesta.

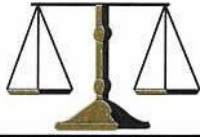
Por su parte, la empresa recurrente destacó en su expresión de agravios ante este Tribunal, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto pretender que la marca solicitada no va a inducir a error o confusión a los consumidores respecto de los productos que va a proteger el signo solicitado con los que protege y distingue la marca inscrita “**CLORETS**”, es ignorar un hecho evidente y claro de aprovechamiento de la fama y prestigio que ha desplegado en el mercado su representada, y que se le facilite su comercialización por basar su marca “**COLORETES**” en la marca de la empresa apelante, que ha estado inscrita desde hace más de veinte años. Alega además, que entre las marcas en conflicto existe similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, por cuanto sus coincidencias son de grado tal, que perfectamente pueden confundir al público consumidor, toda vez que crearán una duda en cuanto a la procedencia efectiva y clara de los productos que se ofrecen, indicando además, que la marca solicitada no posee elementos que la califiquen como novedosa y original, y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prohíbe claramente el registro de términos similares a los ya inscritos por otras firmas; de ahí que no debe permitirse su coexistencia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En referencia a lo anterior, inicialmente, merece precisar que de conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en relación con el artículo 24 de su



Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J), todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2 de la Ley de Marcas recoge la definición de la 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”*, estableciendo en primer orden, la cualidad de aptitud distintiva que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios acerca de otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora en que realicen su elección de consumo en el mercado, al permitir diferenciar los productos o servicios idénticos o similares de un origen empresarial de los de otro, tal y como lo establece además el artículo 15, Sección Segunda, del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido comúnmente como ADPIC, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto o servicio, a través de la marca que lo identifica, el consumidor pueda conocer su origen, y tenga idea de su calidad y condiciones, a efecto de evitar que se provoque confusión. De forma que lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión.

Respecto al examen de comparación entre marcas, el tratadista Fernández Novoa señala que *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces*



parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...” (Carlos Fernández-Nóvoa, **Fundamentos del Derecho de Marcas**, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, páginas 199 y 200).

En relación con lo expuesto, el inciso a) del citado artículo 8º, señala que “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos: // 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. (...)*”; coligiéndose así que la denegatoria de inscripción ocurre cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que estos distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados, y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. En el presente asunto, analizados en forma global y conjunta el signo “**COLORETES**” solicitado y las marcas inscritas “**CLORETS CERO AZÚCAR**”, “**CLORETS**” y “**CLORETS MINI MINTS**”, la mayoría de este Tribunal considera, al igual que lo hace el Registro **a quo**, que no se presenta una similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a error a los consumidores, permitiendo identificar los productos que pretende proteger frente a los de su misma especie y clase, toda vez que con respecto al carácter fonético, tal similitud no se presenta, la pronunciación en conjunto de las sílabas, es totalmente diferente, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas mencionadas vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia.

En relación al aspecto gráfico, tampoco estima la mayoría de este Tribunal, que se presente similitud en grado de confusión, los signos enfrentados muestran diferencias en el número de letras y palabras que las conforman, además que con relación a la marca “CLORETS”, enfrentada con el signo solicitado “COLORETES”, no existe confusión visual, al ser disímiles y respecto a las marcas inscritas “CLORETS CERO AZÚCAR” y “CLORETS MINI MINTS”, analizadas en forma global y conjunta, no hay ninguna duda que no existe ninguna similitud, por lo que no lleva razón el representante de la empresa apelante cuando manifiesta en sus agravios que existe una evidente similitud entre los signos confrontados.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, los signos comparados poseen un contenido conceptual diferente, además que la palabra “colorete” se encuentra definida en el **Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Tomo 1, p. 593**, como: “(De color). M. Cosmético, por lo general de tonos rojizos, que las mujeres se aplican en las mejillas para darse color”, por lo que la mayoría de este Tribunal considera que no existe la posibilidad de una confusión ideológica o conceptual por parte del público consumidor.

Así las cosas, del estudio comparativo, el cual ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, se determina que si bien es cierto, los productos pertenecen a la misma especie y clase y que se venderían en los mismos almacenes o establecimientos comerciales, debe indicarse, que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de tal forma que el objetivo primordial en materia marcaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, bajo el principio que debe ser distinguibles, lo cual como se señaló en el caso bajo estudio, no puede intuirse que la coexistencia de los signos

enfrentados, generen un riesgo de confusión. En virtud de lo anterior, la mayoría de este Tribunal es del criterio que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado, pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético o conceptuales, y por consiguiente, los agravios de la empresa apelante, no pueden ser de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con las marcas inscritas, sin que ello cause un riesgo de confusión entre el público consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra la mayoría de este Tribunal que el signo solicitado “**COLORETES**” como marca de fábrica, no presenta similitud gráfica, fonética ni ideológica con las marcas inscritas “**CLORETS CERO AZÚCAR**”, “**CLORETS**” y “**CLORETS MINI MINTS**”, sino que cumple con la función diferenciadora y con la aptitud distintiva y por ende, no infringe la normativa marcaria, por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, treinta segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, resolución que, por mayoría, 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **CADBURY ADAMS USA LLC.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas, cuatro minutos, treinta segundos del veintitrés de febrero de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. El Juez Alvarado Valverde salva el voto. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

VOTO SALVADO DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE

El suscrito discrepa de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Realizando un cotejo entre el signo solicitado **“COLORETES”** y la marca inscrita **“CLORETS”**, el suscrito considera que existen similitudes a nivel gráfico y fonético.

Desde el punto de vista gráfico ambos signos comparten en similar orden sus consonantes y sus vocales (coinciden en el mismo orden 7 de las nueve letras que conforman el signo solicitado respecto del inscrito), lo cual tiene luego un efecto fonético al momento de pronunciar el signo solicitado, que lleva a una similitud con el inscrito, capaz –desde mi punto de vista- de causar confusión en el consumidor.

Nótese que el signo solicitado pretende proteger los mismos productos (o productos relacionados) protegidos en clase 30 por las marcas inscritas: **“CLORETS CERO AZUCAR”** (Folio 53) y **“CLORETS”** (folio 55), donde el elemento preponderante es la denominación **“CLORETS”**; dándose en consecuencia una posibilidad de confusión que debe ser rechazada conforme lo establece el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, en relación con los parámetros que establece el Reglamento a tal Ley en su artículo 24.

Lo anteriores son los razonamientos que considero suficientes para declarar con lugar el recurso de apelación, y revocar lo resuelto en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas con cuatro minutos y treinta segundos del 23 de febrero de 2009.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36