

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0297-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MINIBON”

CINNABON INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen 9783-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1057-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las nueve horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña, Piedades de Santa Ana, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de **CINNABON, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Washington, Estados Unidos de América, domiciliada en 200 Glenridge Point Parkway, Suite 200, Atlanta, Georgia 30342, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cuarenta y seis segundos del diez de marzo de dos mil once..

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil diez, el Licenciado Jorge Tristán Trelles de calidades y condición dichas al inicio, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MINIBON**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*rollos de canela*”,

SEGUNDO. Que en resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cuarenta y seis segundos del diez de marzo de dos mil once, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)***”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de julio del dos mil nueve, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la sociedad **CINNABON INC.**, presentó los recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y dos minutos, un segundo del ocho de abril de dos mil once, el Registro declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación.

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 invalidez 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 julio del 2011.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes: 1 .- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**MINIBUM**”, para proteger y distinguir “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo*”, en clase 30 internacional, bajo el registro número 93462, fecha

de inscripción 16 de octubre de 1995, vigente hasta el 16 de octubre de 2015, propiedad de la empresa **COLOMBINA S.A.** (ver folios 46 y 47)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y por cuanto observó similitud gráfica y fonética entre los signos enfrentados, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, en su escrito de apelación como agravios alegó básicamente que la marca protege únicamente rollos de canela que se expenden en el establecimiento comercial Cinnabon ubicado en diferentes localidades, mientras que la marca inscrita se comercializa solo para confitería, y los productos se pueden adquirir en pulperías y/o supermercado con lo cual es evidente que los canales de comercialización son tan distintos que no es posible que el consumidor promedio se vea confundido por la coexistencia de estas marcas a nivel registral o realizar una asociación empresarial. Existen diferencias gráficas pues existen ortográficamente dos letras distintas lo cual imprime una fonética que permite una clara diferencia. Los productos de ambos distintivos se ubican en la misma clase pero difieren en su aplicación comercial y las circunstancias de uso de dichos productos son el resultado de situaciones diferentes. Para señalar la confusión de dos marcas se deben considerar varios elementos dentro de los cuales ambas marcas se diferencian por su género, materia prima, finalidad y afinidad, ventas en un mismo negocio y canales de comercialización. De acuerdo a ello no hay bases contundentes que impidan su coexistencia registral. La empresa Colombia tiene Registros Sanitarios para comercializar confites, gomitas, caramelos, goma de mascar, con lo

cual la comercialización de MINIBON no afecta la de MINIBUN. La empresa Colombiana resalta el color para diferenciar Mini y Bum lo cual lo convierte en dos palabras a diferencia de minibon que es una sola. Con todas las diferencias anotadas es poco probable que el consumidor vaya a confundir ambos productos y se puede dar la coexistencia registral de los signos, sin afectar los intereses de Colombina S.A.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA.

El artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, a la letra dice:

“Artículo 8º.- 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, 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.*
- b) *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”*

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.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, 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.

Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, 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. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los 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.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:

MARCA INSCRITA: “MINIBUM”	MARCA SOLICITADA: “MINIBON”
PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:
En clase 30 de la Nomenclatura Internacional: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, <u>pastelería</u> y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo”	En la clase 30 de la Nomenclatura Internacional: “ <u>rollos de canela</u> ”

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, tenemos, que en el orden gráfico la marca inscrita es denominativa se compone de la palabra “**MINIBUM**” término similar al vocablo “**MINIBON**” que se pretende inscribir, diferenciándose únicamente en las dos últimas letras que las componen.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista fonético, ambos signos acaban teniendo una sonoridad similar, de ahí, su identidad auditiva, ya que desde bajo este punto de vista solo se diferenciarían en su última vocal, sean “U” y “O” respectivamente, sonando prácticamente igual su pronunciación.



Desde el punto de vista ideológico o conceptual, ambas palabras no cuentan con un significado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo que implica, que desde el nivel ideológico no existe similitud.

En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal considera que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y el inscrito, resultando, que esa similitud conduce a confusión al consumidor, al cual debe ante todo protegerse, de ahí, que este Tribunal comparta los fundamentos dados por el Órgano a quo en la resolución recurrida supra citados, así como lo manifestado al establecer: “*(...) En el caso que nos ocupa, las semejanzas resultan ser mayores que las diferencias (...) y ello impide el registro de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar (...)*”

En el presente caso, las marcas bajo estudio protegen productos destinados para la clase 30 de la nomenclatura internacional, así, la marca inscrita “**MINIBUM**”, distingue y protege “*café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo*”, y la marca solicitada “**MINIBON**”, distinguiría y protegería “*rollos de canela*”. Como puede observarse, estos productos se encuentran relacionados, ya que ambos son **productos alimenticios**, de idéntica naturaleza lo que podría generar una convergencia competitiva entre éstos, siendo, que el consumidor puede verse confundido acerca del origen empresarial. En relación a lo indicado anteriormente, debemos señalar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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*”.

Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MINIBON**” sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **COLOMBINA S.A.**, titular de la marca de fábrica “**MINIBUM**”, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La mayoría de este Tribunal arriba a la conclusión de que tal y como se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “MINIBON”, se destinaría a la protección de productos de la misma **Clase 30** del nomenclátor internacional, a la que pertenece la marca inscrita de la empresa opositora, “**MINIBUM**”, encontrándose los mismos íntimamente relacionados.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica y fonética entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente y en cuanto a su pronunciación resultan muy similares**, casi idénticos, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, por cuanto se relacionan entre sí (v. artículos 8, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8 inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento)).

Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “*(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

SEXTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en condición de apoderado especial de la sociedad **CINNABON, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cuarenta y seis segundos del diez de marzo de dos mil once, 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, N° 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 y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Jorge Tristán Trelles**, en condición de apoderado especial de la sociedad **CINNABON, INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dos minutos, cuarenta y seis segundos del diez de marzo de dos mil once, 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**.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCAS EN TRAMITE DE INSCRIPCION

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.