



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0848- TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHOCO TREATS”
(DISEÑO)**

ALEXANDRA BRENES QUESADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6753-2010)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1080-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas cinco minutos del primero de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Alexandra Brenes Quesada, mayor, soltera, Licenciada en Relaciones Públicas, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil doscientos setenta y tres setecientos sesenta y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, doce minutos veintiséis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de julio de dos mil diez, por la licenciada Alexandra Brenes Quesada, solicita la



inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Productos de confitería confeccionados a base de chocolate”.



SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, doce minutos veintiséis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, resolvió “(..) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que la licenciada Alexandra Brenes Quesada, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, doce minutos veintiséis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez,

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 la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

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

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente nombre comercial a favor de TREATS LIMITADA



- 1)  bajo el registro número 195131, para proteger en clase 49 internacional “Un establecimiento dedicado a la producción y venta de regalos y productos decorativos artesanales comestibles” (Ver folios 11 al 12 del expediente administrativo).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la licenciada Alexandra Brenes Quesada por haber considerado “(...) b) (...) *En este Registro se encuentra inscrito el nombre comercial Treats con número de registro 195131 inscrito el 16/10/2009 cuyo titular es TREATS LTDA, en clase 49 internacional protegiendo “ Un establecimiento dedicado a la producción y venta de regalos y productos decorativos artesanales comestibles”. Ubicado en San José, Goicoechea, Montelimar, 100 metros al oeste y 75 al norte de Escuela Santa Mónica, casa 3-Z”;* el cual es muy similar con la marca solicitada para inscripción registral. *En ambos distintivos, el denominativo marcario es muy similar o idéntico, lo que hace que adolezca de elementos distintivos que la particularicen o diferencien y la haga incofundible en el mercado (...) c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “CHOCO TREATS DISEÑO” como signo propuesto y TREATS ORNAMENT DELIGHTS DISEÑO” como signo inscrito tiene similitud en casi la totalidad*



*de las letras que conforman el signo propuesto. Siendo el vocablo “CHOCO” al inicio del signo inscrito, la única diferencia apreciable. Se observa cómo no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener una marca para conservar su distintividad; la marca solicitada está contenida en el signo registrado, esto por cuanto el término que sobresale en los signos es la palabra **TREATS**, por lo que el consumidor promedio podría pensar que esta en presencia de un origen empresarial común. Por otra parte los productos a proteger y el giro comercial pueden llegar a relacionarse, ya que la marca solicitada protege **Productos de confitería confeccionados a base de chocolate** y el nombre comercial contiene dentro de su giro **productos comestibles**, los cuales pueden ser a base de chocolate y en consecuencia ambos signos podrían llegar a relacionarse no solo por su parte denominativa, sino también por la comercialización de los productos y el giro comercial ; d) en cuanto al **cotejo fonético**, la pronunciación de ambas marcas es idéntica, en cuanto al término solicitado **“TREATS”** y el inscrito **“TREATS”**, tenemos que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia del mismo signo y llegar a confundirse entre éstos provocando una **confusión auditiva** por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar; además que el término **choco** no le otorga la carga diferenciadora suficiente para evitar la confusión que le causaría al consumidor promedio a la hora de ver los signos en el comercio...”*

La licenciada Alexandra Brenes Quesada, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que los argumentos que se aducen para el rechazo de la inscripción de la marca solicitada, no aplican al presente caso, en cuanto a que el registro inscrito bajo el nombre “TREATS” es un nombre comercial, que protegerá única y exclusivamente la producción de confitería a base de chocolate, que la palabra “TREATS” es claramente



genérica, por lo que no parece procedente que el Registro la proteja al punto de que se niegue a inscribir cualquier otra marca que contenga dicho termino, que como había indicado los signos no son de la misma naturaleza, ya que el inscrito es un nombre comercial y el solicitado es una marca comercial con su respectivo logotipo.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “

“(…) Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro



*pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, el nombre comercial inscrito:



REGISTRO #195131

CLASE 49

que también es **Mixta**, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 11 al 12), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel



gráfico se determina que  como signo propuesto y  como nombre comercial inscrito tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en que el signo solicitado contiene la palabra “CHOCO”, así la marca solicitada está contenida en el signo inscrito, esto por cuanto el término que sobresale en los signos es la palabra



“**TREATS**”, por lo que el consumidor promedio podría pensar que está en presencia de un origen empresarial común, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos relacionados ya que protegen productos tales como confitería confeccionados a base chocolate y el nombre comercial contiene dentro de su giro “productos decorativos artesanales comestibles” los cuales pueden ser a base de chocolate, y en consecuencia ambos signos podrían llegar a relacionarse, no solo por su parte denominativa, sino también por la comercialización de los productos y el giro comercial, además de que comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Alexandra Brenes Quesada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, doce minutos veintiséis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, la que en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Alexandra Brenes Quesada, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, doce minutos veintiséis segundos del treinta de setiembre de dos mil diez, la que 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.