

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0521-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHEE ZEES”

**FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONES y ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES
LIMITED, apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen números 4724-04 y 5419-06)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1084-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con veinticinco minutos del siete de setiembre del dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por los Licenciados **Luis Pal Hegedus**, mayor, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A.** (sea, **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA EN COMANDITA POR ACCIONES**, organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en Calzada San Juan 34-01, Zona 7, Apartado 1971, Guatemala 01001, y **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro-seiscientos treinta y seis, en su condición de apoderado de la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Trinidad con domicilio en Bhogowtie Trace, Off Don Miguel Road, San Juan, Trinidad, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Industrial a las nueve horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de diciembre de dos mil ocho

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de junio del dos mil cuatro, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en su condición de gestor de negocios de **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHEE ZEES**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, snacks y productos hechos a base de maíz.

SEGUNDO. Que en fecha veintitrés de junio del dos mil seis, el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de gestor oficioso de la empresa **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A.**, (siendo, que mediante escrito presentado ante el Registro, en fecha veintiocho de noviembre del dos mil seis, indica, que el nombre correcto de la titular de la marca es **FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**), solicitó al Registro de la Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CHEEZ TRIX**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, bocadillos listos para comer que consisten principalmente de granos, maíz, así como otros materiales vegetales o sus combinaciones, incluyendo hojuelas de maíz, hojuelas de tortillas, hojuelas de pita, hojuelas de arroz, tortas de arroz, galletas saladas de arroz, pretzels, bocadillos inflados, barras tipo snack, palomitas de maíz, palomitas de maíz y maní confitados, salsas para remojar bocadillos, salsas, chili, bizcochos, galletas, queques, croissants y productos de panque, la cual fue acumulada mediante resolución dictada por el Registro a las nueve horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho.



TERCERO. Que los edictos para oír oposiciones, correspondiente a solicitud de la marca indicada en el resultando segundo de la presente resolución, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días ocho, nueve y doce del mes de marzo del dos mil siete, en las Gacetas números cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **DENNIS AGUILUZ MILLA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **GRUPO POZUELO Y PRO S.A.**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“CHEEZ TRIX”** en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de gestor oficioso de la empresa **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A. (sea, FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES)**, por considerar que existe semejanza fonética con la marca **“CHIS TIX”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de su representada, y porque, la marca ha sido utilizada desde hace muchos años.

CUARTO. Que los edictos para oír oposiciones, correspondiente a solicitud de la marca indicada en el resultando primero de la presente resolución, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días dieciocho, diecinueve y veinte del mes de abril del dos mil cuatro, en las Gacetas números setenta y cuatro, setenta y cinco y setenta y seis, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A.**, siendo, que a **folio 114** del expediente, aclara, que a quien representa es a la **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“CHEE ZEES”** en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de gestor de negocios de la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, por considerar que existe una clara semejanza gráfica y fonética de la marca registrada **“CHEEZ TRIX”** propiedad de su representada con el signo **“CHEE ZEES”**, ambas en **clase 30** de la Clasificación

Internacional de Niza.

QUINTO. Que mediante resolución de las nueve horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: *“**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca “CHEE ZEES”, en clase 30 internacional presentada por José Pablo Brenes Lleras en su condición de apoderado especial de Associated Bbrands Industries Limited la cual se acoge. Asimismo, se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de GRUPO POZUELO Y PRO S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “CHEEZ TRIX”, en clase 30 internacional, la cual se deniega (...). (la negrita es del original).**”*

SEXTO. Que mediante escrito presentado en fecha trece de enero del dos mil nueve, el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa opositora y apelante , apeló la resolución final supra citada, siendo, que el Registro, mediante resolución de las catorce horas, doce minutos, diecisiete segundos del veinte de marzo del dos mil nueve, admitió el recurso de apelación ante este Tribunal, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del ocho de julio del dos mil nueve, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta por medio de escrito presentado ante esta Instancia el diecisiete de julio del dos mil nueve, por el cual expresó agravios.

SÉTIMO. Que mediante escrito presentado en fecha dieciséis de enero del dos mil nueve, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en representación de la empresa solicitante y

apelante, apeló la resolución final indicada en el resultando quinto, siendo, que el Registro, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y seis minutos, treinta y siete segundos del veinte de marzo del dos mil nueve admitió el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos del ocho de julio del dos mil nueve, le confirió a la empresa solicitante y apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que no fue contestada.

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

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho primero que como probado tiene la resolución apelada, el cual encuentra fundamento en los folios, 32, 50, y 23 del expediente número 4724-04 y expediente número 5419-2006, y agrega como hecho probado el siguiente:

II. Que el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de gestor oficioso, de la empresa **FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A.**, (siendo, que a folio 13 del expediente número 5419-2006, señala que el nombre correcto de la titular es **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES**), mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial con fecha treinta de junio del dos mil seis, solicitó a nombre de su representada, la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CHEEZ TRIX (DISEÑO)**,

en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, *bocadillos listos para comer que consisten principalmente de granos, maíz, así como otros materiales vegetales o sus combinaciones, incluyendo hojuelas de maíz, hojuelas de tortillas, hojuelas de pita, hojuelas de arroz, tortas de arroz, galletas saladas de arroz, pretzels, bocadillos inflados, barras tipo snack, palomitas de maíz, palomitas de maíz y maní confitados, salsas para remojar bocadillos, salsas, chilí, bizcochos, galletas, queques, croissants y productos de pan.* (ver legajo de solicitud expediente número 5419-2006, que se encuentra adjunto al expediente número 2009-0521-TRA-PI)).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal acoge el hecho que como no probado tiene la resolución venida en alza, ya que la representación de la empresa **GRUPO POZUELO Y PRO S.A.**, no demostró la notoriedad de la marca “CHIS TIX”.

TERCERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME A MEJOR DERECHO. Si bien es cierto en el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial no debió acumular los expedientes de mérito sean los números 4724- 2004 y 5419-2006, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud que la oposición presentada no fue sustentada por el oponente en el uso anterior de la marca como lo establece específicamente ese artículo, sino en virtud de una solicitud de marca presentada con anterioridad, tal situación no genera ningún tipo de nulidad de lo actuado en el presente expediente. Más bien, aún sin estar frente al supuesto contenido en el artículo 17 de la citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente es beneficioso proceder a la acumulación de las solicitudes para que sean resueltas según corresponda el mejor derecho, observación que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial en la tramitación de futuros casos similares, pero no fundamentándose en el artículo 17 ibídem, por la razón indicada líneas atrás.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y LOS AGRAVIOS DE LA APELACIÓN. En el caso concreto se tiene que el Registro **a quo**, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A.**, (sea, **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES**), contra la solicitud de inscripción de la marca **“CHEE ZEES”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIAL LIMITED**, la cual acogió. Asimismo, declaró con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **GRUPO POZUELO Y PRO S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“CHEEZ TRIX”**, en clase 30 internacional la cual denegó.

Por su parte, la representación de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A. (FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES)**, destacó en el escrito de expresión de agravios visible a folios treinta y nueve a cuarenta y tres del expediente, que resulta evidente que existe una clara semejanza gráfica y fonética de la marca registrada **“CHEEZ TRIX”** con el signo solicitado **“CHEE ZEES”**, ambas en la misma clase 30 internacional, lo cual sin lugar a dudas induciría a error y originaría confusión en el público consumidor. Al efectuar un examen detallado de la semejanza entre las marcas y de la consecuente confusión para los consumidores, insiste en afirmar la evidente similitud gráfica y fonética de los signos marcarios en cuestión, siendo, que ambas marcas comparten en su totalidad el radical **“CHEEZ”**. Dicho elemento constituye el principal componente gráfico de ambos signos lo cual hace que haya una similitud gráfica significativa entre las marcas. Al pronunciar ambas marcas se evidencia la clara similitud fonética entre las marcas. Asimismo, la doble “e” de **“CHEE ZEES”**, en inglés suena como una “i”, sonido que produce la “i” de **“CHEEZ TRIX”** y la “s” final comparte el sonido presente en la “x” final

de la marca de su representada. Por lo que solicita se anule la resolución impugnada y se declare el rechazo de la marca “CHEE ZEES”.

La representación de la empresa **ASSOCIATED INDUSTRIES LIMITED**, apeló la resolución venida en alzada, sin embargo, de los autos se observa que la recurrente se limitó a consignar *“Inconformes con la resolución dictada a las 09:06:34 horas del 16 de diciembre de 2008 interponemos Recurso de Apelación”*, posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 115) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla, por lo que resulta evidente, que no existe un claro interés, por parte de la empresa referida, por combatir algún punto de la resolución recurrida, por lo que pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la empresa supra citada. No obstante, este Tribunal en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente compele a este Tribunal Registral a conocer el expediente sometido a estudio, formula las siguientes apreciaciones.

Nótese, que en el presente asunto, la empresa citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CHEE ZEES”**, (ver folios 1 y 2 del legajo de solicitud del expediente número 4724-04), ocurriendo que el Registro de la Propiedad Industrial, **mediante resolución dictada a las 09:06:34 horas del 16 de diciembre del 2009**, resolvió, declarar sin lugar la oposición presentada por la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENÉ S.A.**, (sea, **FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES**), contra la solicitud de la marca **“CHEE ZEES”**, y **acoger la solicitud referida**, en razón de haber determinado, en el considerando cuarto párrafos nueve y diez (ver folio 65), que la marca indicada anteriormente y la marca de fábrica y comercio **“CHEEZ TRIX”**, solicitada por la empresa opositora referida, bajo el expediente número 5419-2006, pueden coexistir registralmente sin causar perjuicio en el consumidor promedio. Como consecuencia de lo

anterior, este Tribunal no encuentra en qué perjudica la resolución recurrida a la empresa solicitante y apelante, pues su pretensión según el escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio del 2004, era la inscripción de la marca pretendida, lo cual se logró en la misma resolución que se conoce, por lo que en virtud de lo expuesto, corresponde a este Tribunal, señalar la falta de interés actual de la empresa solicitante y apelante y en consecuencia, declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la empresa ya citada, debiendo confirmarse la resolución de alzada por las razones dadas por esta Instancia.

QUINTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege

a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad:**

a) sea por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

SEXTO. SOBRE EL 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 gráfico o 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 las 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 presunto consumidor, 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. Así, con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el **cotejo ideológico** se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro 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 innmercido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. 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.

SÉTIMO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO Y LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE. 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 ambos 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, establece en su artículo **24** las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular



Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios;
o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Entonces, para los efectos del **cotejo marcario** que corresponde hacer, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, las definen de la siguiente manera: "...Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el

*tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico...” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).*

De las normas transcritas en líneas atrás, 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 el

SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR (EXP. N° 5419-2006)	SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR (EXP. N° 4724-2004)
<u>CHEEZ</u> TRIX (DISEÑO)	<u>CHEE</u> ZEES

Productos	Productos
Clase 30: para proteger y distinguir, bocadillos listos para comer que consisten principalmente de granos, maíz, así como otros materiales vegetales o sus combinaciones, incluyendo hojuelas de maíz, hojuelas de tortillas, hojuelas de pita, hojuelas de arroz, tortas de arroz, galletas saladas de arroz, pretzels, bocadillos inflados, barras tipo snack, palomitas de maíz, palomitas de maíz y maní confitados, salsas para remojar bocadillos, salsas, chili, bizcochos, galletas, queques, croissants y productos de pan.	Clase 30: para proteger y distinguir, snacks y productos hechos a base de maíz.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, tenemos que, en el orden gráfico, la marca “**CHEEZ TRIX (DISEÑO)**”, es mixta, y la marca “**CHEE SEES**”, es denominativa, ambas denominaciones se conforman de dos vocablos, son palabra compuestas, donde el elemento preponderante en cada una de ellas es la palabra “**CHEEZ**” y “**CHEE**”, lo único que las diferencia es la letra “**Z**”. Sin embargo, las otras letras que la componen “**TRIX y el diseño**”, el diseño, está conformado por los vocablos “**CHEEZ TRIX**”, las cuales se encuentran escritas en tipografía especial, en color amarillo, azul y celeste, éstas se ubican en el trozo de un queso color naranja, en la parte inferior se encuentra la figura de un muchacho joven, vestido con ropa juvenil, con un sombrero azul y anteojos, sentado en un sillón de color verde, escuchando música y tiene un plato de bocadillos, está sentado en un puñado de bocadillos, todo sobre un fondo color rojo, y el vocablo “**SEES**”, acentúan la diferencia gráfica, por lo que a nivel gráfico, no resulta

similar la marca solicitada con respecto a la inscrita, tal y como lo afirma la empresa recurrente a folio ciento veintisiete del expediente.

En este punto, resulta importante mencionar, que la existencia de raíces similares entre las marcas cotejadas, tal y como se puede observar del cuadro fáctico supra citado, no implica que las misma sean irregistrables, al respecto el tratadista Carlos Fernández-Novoa, citando la Sentencia de la Sala Tercera de 6 de mayo de 1975, referente al caso relacionado con la marca solicitada BRIONVEGA y VEGA, señaló:

La coincidencia parcial en arias denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componente de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial (...).
(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004).

Respecto al nivel fonético, las marcas enfrentadas, tal y como se desprende del cuadro fáctico referido anteriormente, no guardan similitud, por cuanto la pronunciación de los signos en conjunto es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro no es similar, al punto que la coexistencia de las marcas vaya a causar confusión entre los consumidores.

Desde el punto de vista conceptual e ideológico, los signos cotejados no resultan semejantes, porque la palabra “CHEEZ”, tiene una pronunciación igual a “cheese”, que de acuerdo al Diccionario The University Of Chicago, Spanish-English, English-Spanish, Quinta Edición, p. 330, “chesse” significa “ (...) [tʃiːz]N queso (...)”, y la expresión “TRIX”, es de fantasía, igualmente, la denominación “CHEE ZEES”, es de fantasía.

Se observa así, que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica, fonética e ideológicamente no existe similitud entre el signo solicitado y el inscrito. Precisamente la falta de dicha similitud, es lo que le otorga distintividad al signo **“CHEE ZEES”** solicitado por la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, con respecto al signo **“CHEEZ TRIX (DISEÑO)”**, solicitado por la empresa opositora y apelante, por consiguiente, los consumidores al adquirir los productos que identifica una y otras marca, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que considera este Tribunal que aunque los productos del signo solicitado tuviesen los mismos canales de comercialización que los de marca que identifica los productos de la empresa opositora, no existe posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, por parte del público consumidor, al momento de comprar los productos que tales signos distinguen, ya que van a tomar en cuenta el origen empresarial de uno y otro signo.

Es por eso que el cotejo marcario, método que utilizó el Registro para llegar a la conclusión de inscribir la marca solicitada, es la forma en el caso concreto de determinar la existencia de un riesgo de confusión y de asociación entre los signos enfrentados, de tal manera que este Tribunal al verificar ese cotejo, encuentra que efectivamente son signos disímiles entre sí, no existiendo semejanza entre ellos, siendo que ambos pueden coexistir registralmente. Es por eso que a pesar de que los productos a proteger sean similares y relacionados con los productos identificados por la marca **“CHEEZ TRIX (DISEÑO)”**, al ser signos diferentes no causa confusión al público consumidor, al momento de adquirir los productos de uno y otro signo.

OCTAVO. CONTRAPOSICIÓN DE LA MARCA SOLICITADA “CHEEZ TRIX (DISEÑO)” Y LA MARCA INSCRITA “CHIS TIX”. Siguiendo con el tema del cotejo marcario, tenemos, que la marcas contrapuestas, la solicitada **CHEEZ TRIX (DISEÑO)**, y la inscrita **“CHIS TIX”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para



proteger y distinguir, preparaciones hechas a base de harina, trigo, maíz, cereales, tales como galletas, biscochos, snacks, pan, tortas, pastelería, galletas con jaleas, y con mermeladas, propiedad de la sociedad **GRUPO POZUELO Y PRO S.A.**, desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejadas son parecidas, pues, tanto la marca pretendida como inscrita coinciden en la letras “**ch**”, además, la doble “**e**”, en inglés se pronuncia como “**i**”, por lo que ambas expresiones comienzan con la palabra “**CHIS**”, y en cuanto a los vocablos “**TRIX**” y “**TIX**”, puede notarse, que cuentan con tres letra iguales “**t, i y x**”, siendo, que la “**r**” no hace la diferencia, de ahí, que los signos “**CHEEZ TRIX**” y “**CHIS TIX**” resultan gráficamente similares.

En razón de lo analizado anteriormente, vemos que la similitud *fonética o auditiva* está presente en ambos signos, no obstante, y a pesar, que el signo solicitado cuenta con un diseño, la parte denominativa resulta preponderante, nótese, que al ser articuladas tiene una similar pronunciación, percibiéndose una misma voz sonora. Existiendo una gran posibilidad de impedir al consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, por lo que este Tribunal comparte lo manifestado por la empresa opositora, cuando folio diecinueve del expediente número 5419-2009, señala “*La marca CHEEZ TRIX debió haber sido rechazada de plano desde el inicio ya que su semejanza fonética con CHIS TIX, es indiscutible (...)*”.

Igualmente, para el enfrentamiento de las marcas, el contenido *conceptual e ideológico* 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 se indicó “**CHEEZ**”, tiene una pronunciación igual a “cheese”, que de acuerdo al Diccionario The University Of Chicago, Spanish-English, English-Spanish, Quinta Edición, p. 330, “chesse” significa

“(...) [tfiz]N queso (...)”, y la expresión “**TRIX**”, es de fantasía, igualmente, la denominación “**CHIS TIX**”, es de fantasía.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde el punto de vista gráfico y fonético, no así ideológico, con el agravante de que la marca inscrita contienen entre su lista de productos los de la marca solicitada “**CHEEZ TRIX**”, por lo que compartirían los mismos canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que aumenta la probabilidad de que se dé un riesgo de confusión o una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, lo que también podría provocar que el consumidor estime que los productos comercializados bajo esos signos, tengan un origen común, es decir, que vienen del mismo productor o comercializador, como también podría pensar el consumidor que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de la marca ya inscrita “**CHIS TIX**”, existiendo así, la posibilidad de un riesgo de confusión entre el sino inscrito y el solicitado.

Respecto al riesgo de confusión, 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 los 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.”

Partiendo de lo expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión que la marca inscrita “**CHIS TIX**” y la solicitada “**CHEEZ TRIX**”, son marcas similares gráfica y fonéticamente, y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y asociación del público consumidor, máxime que protegen productos similares entre sí. Por consiguiente, considera este Tribunal, que el permitir la inscripción de la marca solicitada afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en los incisos a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el posible riesgo de confusión y asociación entre los productos, conforme lo determina el artículo 24, literal e) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A. (sea, FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de marzo del dieciséis de diciembre del dos mil seis, la que en este acto se confirma.

NOVENO. Por otra parte, la empresa opositora **GRUPO POZUELO Y PRO S.A.**, aduce en su escrito de oposición constante a folios dieciocho a veintidós del expediente, que su marca, no solo la tiene inscrita, sino que la utiliza desde hace muchísimos años, ello, implica que la misma es notoria, sin embargo, cabe destacar, que de la documentación que consta en el expediente, no existen pruebas idóneas que evidencien que la marca “**CHIS TIX**”, sea una marca notoria, ello, por cuanto no demuestra en todo el expediente, que dicha marca cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con los artículos 31 del Reglamento a dicha ley, y el artículo 6 bis del Convenio de París, siendo, que no basta señalar la supuesta

notoriedad de un signo marcario, sino que la misma debe ser probada, aspecto, que no se desprende del expediente.

DÉCIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal. Asimismo, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A. (sea, FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

ONCEAVO. 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 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.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la empresa **ASSOCIATED BRANDS INDUSTRIES LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho, la cual en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal. Asimismo, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa **PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE S.A. (sea, FÁBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES)**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho, 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.-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33