

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0316-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de la Marca: “MISTER DONUT La gran variedad (Diseño)”

Sistemas Comestibles, S.A. De C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4915-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 117-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Claudio Murillo Ramírez, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en representación de la sociedad **Sistemas Comestibles, Sociedad Anónima de Capital Variable**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de El Salvador, y domiciliada en Km diez, carretera al Puerto de la Libertad, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas y treinta y cuatro minutos del veintiocho de febrero de dos mil seis.

RESULTANDO:

I.- Que mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil cuatro, la Licenciada Denise Garnier Acuña en su calidad personal, solicita la inscripción de la marca de servicio Mister Donut La gran variedad y Diseño, en **clase 43** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “servicios para proveer alimentos y bebidas; alojamiento temporal. Servicios de Restaurant, cafetería, servicios de restaurant para llevar”. Esta solicitud fue traspasada a favor de la compañía Sistemas Comestibles S.A. de C.V., la cual se apersonó por medio de su apoderado Claudio Murillo Ramírez.

II.- Que por encontrarse inscrita bajo el registro número 48100 la marca “**Mister Donut, diseño**”, distinguiendo y protegiendo productos que aunque en diferente clase (clase 30) del nomenclátor, se relacionan entre sí, mediante resolución dictada a las a las trece horas y treinta y cuatro minutos del veintiocho de febrero de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial

dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de mayo de dos mil seis, el representante de la compañía recurrente apeló la resolución referida, argumentando, que la prohibición que la Ley de Marcas hace respecto a las marcas inadmisibles por derechos de terceros, aplica cuanto existe una marca registrada anterior en la misma clase, o cuando existe riesgo de confusión, y que en el caso que se discute se está frente a dos marcas que si bien son similares, corresponden a clases completamente diferentes. Además que el registro de la marca Mister Donut (diseño) que se protege mediante el número 48100 en Costa Rica, no es usado por lo que opone la defensa prevista en el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley de cita, e indica que presentó la solicitud de cancelación por falta de uso de ese registro. Por lo anterior solicita revocar la resolución recurrida y ordenar la inscripción del signo solicitado..

IV. 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 la Jueza Guadalupe Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. En cuanto a los hechos probados y no probados. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para lo que deber ser resuelto: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica **“Mister Donut (diseño)”**, bajo el registro número **48100**, perteneciente al señor Francisco Reyes Gómez, para distinguir y proteger productos en la **Clase 30** del nomenclátor internacional (ver folio 44). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. **2.-** Que la solicitud presentada por Denise Garnier Acuña, fue traspasada a la compañía Sistemas Comestibles Sociedad Anónima de Capital Variable (folio 16 y 36). **3.-** Que Claudio Murillo Ramírez es apoderado Especial de la empresa Sistema Comestibles Sociedad Anónima de Capital Variable (folio 17).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO. En cuanto al fundamento legal del rechazo por parte del Registro. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000), en adelante Ley de Marcas, que a la letra dice así:

ARTÍCULO 8.-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 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.*

Además del artículo 24 literal e) del Reglamento a dicha ley, que igualmente indica:

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:

- 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 puedan existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; .*

TERCERO. En cuanto al análisis del signo solicitado y los agravios de la apelante. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas y del inciso e) del Reglamento a esa Ley, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca **“MISTER DONUT (Diseño)”**, en **Clase 43** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir servicios para proveer alimentos y bebidas; alojamiento temporal, servicios de Restaurant, cafetería, servicios de restaurant para llevar, pues sostuvo que ya se encontraba inscrita bajo el registro número **48100** la marca **“MISTER DONUT”**, distinguiendo y protegiendo, aunque productos en **Clase 30** diferentes a los anteriores indicados, relacionados entre sí, lo cual condujo a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de dichas marcas, a fin de esclarecer la existencia de alguna similitud o diferencia entre ambas, para determinar la posibilidad de su coexistencia, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, definen cada una de estas marcas 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. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

Conforme a lo expuesto, debe señalarse preliminarmente, que la marca inscrita



se trata de una **marca mixta**, esto es, compuesta por letras y diseño, resultando que la marca solicitada:



se trata igualmente de una **marca mixta**, en el tanto que está compuesta por un grupo de letras que también forman una palabra ("MISTER DONUT"), más el dibujo o diseño exactamente igual en ambas y cuyo **factor tópico** sería el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directamente, la atención.

Dicho lo anterior, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos ortográficos, idénticas, porque su elemento denominativo, las palabras “MISTER DONUT”, en ambas es el mismo; en términos visuales, resultan idénticos hasta en el diseño que ambas enuncian. Desde un punto de vista fonético, por la igualdad denominativa de las marcas, en el plano fonético ambas se pronuncian exactamente igual. Y desde un punto de vista ideológico, ambas marcas tienen un mismo significado conceptual, por cuanto evocan las mismas y similares ideas, tal y como ampliamente lo analizó en Registro a quo.

Hecho el ejercicio anterior, conviene traer a colación lo siguiente. La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el **“riesgo de confusión”** al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. En función de lo anterior, y para evitar que ese riesgo se presente, en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas citado, se establece la prohibición de registrar un signo cuando se afecte algún derecho de terceros.

Ahora bien, 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 si no obstante 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, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Bajo esa misma línea, al ahondar sobre el examen de dos signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirmaba que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria, es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos sean “inconfundibles”, sino que basta con que sean “claramente distinguibles” o “de fácil diferenciación” (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), criterio que fue anticipado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:

“ *El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.*

“ *Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.* ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995. Los subrayados no son del original).

Partiendo de lo expuesto, 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, este Tribunal arriba a la conclusión al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, de que, por la aplicación del inciso e) del artículo 24 del Reglamento, no lleva razón la sociedad apelante, en los agravios que expuso, ya que el cotejo practicado a la marca inscrita, **“MISTER DONUT (Diseño)”**, y a la solicitada, **“MISTER DONUT (Diseño)”**, refleja que serían marcas similares, y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión del público consumidor, habida cuenta de que consta en autos que aunque sendas marcas protegerían bienes pertenecientes a diferente **Clase, la inscrita en la clase 30 y la que se pretende registrar en clase 43**, son productos que se relacionan entre sí, ya que los protegidos en clase 30 que se refieren propiamente a productos alimentarios, pueden ser expedidos en un restaurante o cafetería.

Es por ello que lo razonado por el Registro **a quo**, este Tribunal considera que el signo mixto cuya inscripción se solicitó, apreciado en su conjunto y vista su finalidad, no goza de la suficiente capacidad distintiva para distinguir los productos de su titular, **Sistemas Comestibles S.A. de C.V.**, respecto de los protegidos por la marca **“ MISTER DONUT”**, perteneciente al señor **Reyes Gómez**, observando este órgano que se pueda presentar algún posible riesgo de confusión en el

público consumidor, porque entre unos y otros productos existe una posible relación, por lo que bien no podría permitirse su inscripción.

Ahora, y sobre el alegato realizado por el apelante tanto en su escrito de apelación como en el de sustanciación de la audiencia de quince días ante este Tribunal, se indica que el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que se puede alegar la falta de uso como defensa durante el trámite de inscripción de una marca, eso si, dentro del procedimiento de inscripción, dicha defensa deberá de interponerse al momento de contestar la objeción realizada por el Registro, en este caso resolución de las nueve horas, cinco minutos, cincuenta y dos segundos del cuatro de noviembre de dos mil cuatro (folio 6), esto con la finalidad de que sea conocida por el Registro de la Propiedad Industrial tal y como lo señala la norma indicada.

En el caso concreto, no plantea el apelante la defensa de falta de uso como respuesta a la objeción, sino que espera hasta el dictado de la resolución final para plantearla ya en sede de apelación, situación no prevista en la Ley, y que impide que dicha defensa sea resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial tal y como lo manda el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley de Marcas. Por eso es que dicha excepción no puede tener eco en la presente resolución, y es desechada por interponerse extemporáneamente.

CUARTO. En cuanto a lo que debe ser resuelto. Al concluirse que el signo que se pretende registrar, afectaría los derechos de un tercero en los términos consignados en el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y el posible riesgo de confusión 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 planteado por la sociedad **“Sistemas Comestibles S.A. de C.V.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de febrero de dos mil seis, la cual se confirma.

QUINTO. Agotamiento de la Vía Administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agostada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad **“Sistemas Comestibles S.A. de C.V.”**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y cuatro minutos del veintiocho de febrero de dos mil seis, la cual se confirma. Se da por agostada 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por haberse acogido a su jubilación.

DESCRIPOR:

- Marcas Inadmisibles
- Marcas Inadmisibles por Derecho de Terceros