

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0460-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo POP ROCKS (diseño)

Zeta Espacial S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3383-02)

Marcas y otros signos

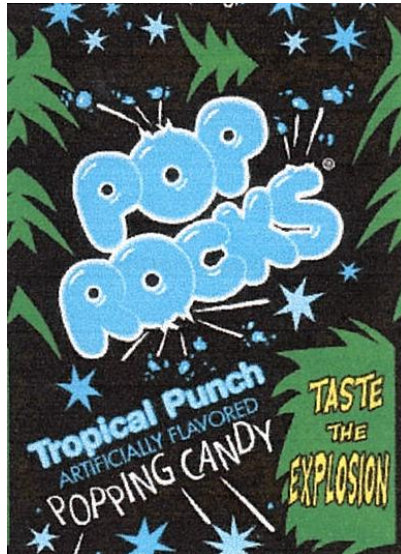
VOTO N° 1180-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas quince minutos del veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Zeta Espacial S.A., organizada y existente conforma a las leyes del Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:05:09 horas del 23 de febrero de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 16 de mayo de 2002, el Licenciado Jorge Tristán Trelles representando a la empresa Zeta Espacial S.A., solicita se inscriba la marca de fábrica y comercio



para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional productos de confitería, especialmente caramelo gasificado, lollipops y chicles.

SEGUNDO. Que a las 11:05:09 horas del 23 de febrero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha 3 de marzo de 2009, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica **PLOP ROCK**, registro N° 123318, a nombre de Industria de Alimentos Dos en Uno Ltda., vigente hasta el 11 de diciembre de 2010, en clase 30 para distinguir caramelos y chupetes rellenos goma de mascar (Ver folios 40 y 41).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad de la marca solicitada por derechos previos de terceros, por encontrar similitud gráfica y fonética, además de estar en la misma clase, por lo que rechazó la inscripción de la solicitada.

Por su parte, el recurrente destacó en sus escritos de apelación y expresión de agravios ante este Tribunal no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto considera que entre los signos hay elementos que los hacen distinguirse por el diseño que presenta el solicitado, que ideológicamente son distintas, que el Registro ha permitido la coexistencia de marcas iguales o similares en la misma clase y que el signo solicitado es novedoso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

| MARCA INSCRITA | SIGNO SOLICITADO |
|--|---|
| PLOP ROCKS |  |
| Productos | Productos |
| Clase 30: caramelos y chupetes rellenos goma de mascar | Clase 30: productos de confitería, especialmente caramelo gasificado, lollipops y chicles |

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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.”

Entre la marca solicitada, que es del tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, y la inscrita denominativa, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues gráfica, fonética e ideológicamente es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante. En este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente:

“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables...” (Lobato, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293**, mayúsculas del original).

En este caso, el factor prevaleciente son las denominaciones PLOP ROCKS y POP ROCKS relacionadas al mismo tipo de productos, creando riesgo de confusión directa en el consumidor.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, *op. cit.*, pp. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **a contrario sensu**, por la identidad apuntada entre los productos que distingue la marca inscrita de frente a los que pretende distinguir el signo propuesto como marca.

A nivel gráfico, vemos como el factor tópico en ambos signos tan solo se diferencia por una letra, sea la “L” en la marca inscrita. La gran similitud en el aspecto gráfico de las letras que componen el centro de la aptitud distintiva de ambos signos se refleja también a la hora de hacer el cotejo fonético, al ser pronunciados ambos signos suenan de forma muy similar. Y si bien el apelante intenta hacer ver una diferencia a nivel ideológico trayendo a colación el significado de las palabras que componen a los signos cotejados en idioma español, lo cierto es que el consumidor promedio del tipo de productos, entre los cuales encontramos en una

gran mayoría a los niños, no van a atender al significado de las palabras en idioma español, sino que tan solo percibirán a los signos atendiendo a las palabras que los componen, y ya se explicó como dichas palabras son confundibles en los niveles gráfico y fonético y en ambas, el segundo vocablo es exactamente el mismo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones



que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca PLOP ROCKS. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Zeta Espacial S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:05:09 horas del 23 de febrero de 2009, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Zeta Espacial S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:05:09 horas del 23 de febrero de 2009, 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.**

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

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33