

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0280- TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda “YUMMIES SACA TU CRUNCH”

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC, apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 352-2011)

Marcas y otros Signos.

VOTO N° 1241-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del veintidós de noviembre del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Aarón Montero Sequeira**, portador de la cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y un minutos con dieciocho segundos del dos de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciocho de enero de dos mil once, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, solicitó la inscripción de la señal de publicidad “**YUMMIES SACA TU CRUNCH**”, para proteger y distinguir; ***“Bocaditos, boquitas a base de harina y maíz saladas, churros, tortillas, bizcochos, bombones, confites, dulces, galletas. Se usará en combinación con la marca YUMMIES en clase 30, registro número 46048.”***

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números ciento quince, ciento dieciséis y ciento diecisiete de los días quince, dieciséis y diecisiete del mes de junio de dos mil once, y en razón de ello el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, apoderado de la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“YUMMIES SACA TU CRUNCH”**, presentada por la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y un minutos con dieciocho segundos del dos de febrero de dos mil doce, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando con lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“YUMMIES SACA TU CRUNCH”**, la cual se deniega.

CUARTO. Que en fecha veinte de febrero de dos mil doce, el representante de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, presentó recurso de revocatoria con apelación y nulidad concomitante en contra de la resolución final indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las diez horas nueve minutos con cincuenta y dos segundos del primero de marzo de dos mil doce, resolvió; ***“(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria y Nulidad presentados (...); y admitir el Recurso de Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada (...).”***

QUINTO. 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como un hecho con tal carácter el siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, tiene inscrita la marca de fábrica **“CRUNCH”**, registro número **34054** desde el 23 de septiembre de 1966, vigente hasta el 23 de septiembre de 2021. (Ver folios 81 y 82).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial una vez realizado el estudio del signo solicitado, procedió con el rechazo al determinar que los productos que ambas denominaciones distinguen son los mismos, y se encuentran en la misma clase 30. Por lo que se violenta lo dispuesto en el inciso d) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual indica; *“No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero”*, y en virtud de que la señal solicitada promociona productos iguales y similares a la marca registrada, podría causar confusión a los consumidores. Además la señal solicitada incurre en otra de las prohibiciones al incluir en su denominación un signo registrado por un tercero, dado que la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, es propietaria de la marca **“CRUNCH”** que está incluida en su totalidad en la señal solicitada, y no existe una autorización para su uso, sino una clara oposición contra él. Lo anterior sumado a la similitud de los productos permite a este Registro acoger la oposición presentada y

rechazar la señal de propaganda solicitada, en virtud de que se trasgreden los incisos c) y d) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la empresa recurrente **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en su escrito de apelación manifiesta en términos generales que; **1.-** La señal de propaganda YUMMIES SACA TU CRUNCH es una creación original de su representada que se relaciona con la marca YUMMIES protegiendo productos en clase 30. **2.-** Que a pesar de que la empresa NESTLÉ, tiene registrada la marca CRUNCH en la clase 30 internacional, desde 1966, no consta si tiene legitimación y representación adecuada para presentar la oposición. **3.-** Si bien es cierto la marca de la que es titular NESTLÉ, se encuentra registrada desde décadas atrás, esta no es una razón para que no se pueda inscribir otra marca que desee representar una serie de productos parecidos. **4.-** Conforme al cotejo marcario efectuado por su representada a la marca CRUNCH, se desprende que ésta contempla una palabra idéntica a la marca que su representada pretende registrar, y por la composición del signo de su representada la cual está compuesta por cuatro palabras que vista, escuchada y escrita en su totalidad, se aprecia un signo totalmente distinto. Además la marca YUMMIES se encuentra registrada en Costa Rica en más de 22 registros, por lo cual le agrega valor distintivo a la marca de mi representada, en virtud de que el elemento diferenciador de la señal de propaganda YUMMIES SACA TU CRUNCH frente a la marca CRUNCH, es YUMMIES, cuya combinación YUMMIES SACA TU CRUNCH, denota claramente el origen empresarial de los productos y que la hace original y única, por lo que no generara ninguna confusión entre los consumidores, ni riesgo de asociación. **5.-** Actualmente coexisten a nivel internacional, específicamente ante la OAMI, más de 170 marcas registradas en el mundo, todas en clase 30, con el término CRUNCH pertenecientes a distintos titulares, por lo que es claro que el criterio de la coexistencia de estas marcas debe prevalecer por parte del Registro y en este caso concreto. **6.-** En consecuencia, no se detectó ningún rasgo de confusión al público consumidor o riesgo de asociación entre los consumidores. YUMMIES SACA TU CRUNCH es una señal de propaganda creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de ley para ser registrada. En este sentido, no es de recibo el argumento de confundibilidad y

riesgo de asociación y por ello se debe continuar con el proceso de inscripción y declarar sin lugar la oposición.

Así mismo el representante de la empresa opositora **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, mediante la audiencia conferida manifiesta, que se encuentra conforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:31:18 horas del 02 de febrero del 2012, en la que se rechaza la solicitud de inscripción de la marca **“YUMMIES SACA TU CRUNCH”** en clase 30 internacional, presentada por **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC.**, por cuanto del cotejo gráfico, fonético e ideológico la denominación solicitada resulta violatoria de los derechos de su representada, dado que el signo CRUNCH no es una denominación de uso común. Asimismo, ningún producto de la clase 30 se le denomina comúnmente CRUNCH. Que la parte distintiva de la señal de propaganda es CRUNCH, pues es el término de dicha frase que los consumidores más conocen con respecto a los productos de la clase 30. Además manifiesta que ese signo es NOTORIO y FAMOSO como ya se comprobó con la prueba que consta en el expediente y que trasciende la industria de los productos de la clase 30, siendo que se le debe dar la protección que la Ley determina para marcas NOTORIAS y su examen debe ser aun más cuidadoso. Se debe evitar a toda costa un aprovechamiento por parte de terceros de las marcas que como CRUNCH podrían darles ganancias no merecidas y causar daños al titular y al consumidor, y de permitirse se estarían violando los incisos a) y e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que protege a los titulares del aprovechamiento de sus intereses y derechos marcarios legítimos, pero sobre todo a los titulares de las marcas notorias y famosas como de la que es titular su representada. Por lo que solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa ADVANCED TOTAL MARKETING SYSMEN, INC, y se confirme la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, que rechaza la inscripción de la señal de propaganda YUMMIES SACA TU CRUNCH.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con el artículo 2, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, la expresión o señal de publicidad comercial es definida como:

“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”. (La negrilla no corresponde al texto original).

Tenemos entonces, que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, empresa, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores.

De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2, y que a su vez no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada, que establece lo siguiente:

***“Prohibiciones para el registro.** No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:*

- a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.*
- b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.*
- c) La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.*
- d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.*
- e) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) del artículo 8 de la presente ley.*

f) Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.”

En este contexto, y en asocio con lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 6 quinquies b) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se afirmar que la esencia de la señal de propaganda se resume en el carácter distintivo que juega un papel preponderante en el Derecho Marcario; pues esta hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor.

Para el caso bajo examen, se observa que la señal de propaganda solicitada **“YUMMIES SACA TU CRUNCH”**, para promocionar; *“bocaditos, boquitas a base de harina y maíz saladas, churros, tortillas, bizcochos, bombones, confites, dulces, galletas”*, que se usaría en combinación con la marca **YUMMIES** en clase 30 internacional, bajo registro número 46048 y que el Registro de Instancia determinó que la propuesta no procedía conforme lo dispuesto por el numeral 62 incisos c) y d) de la Ley de Marcas, es criterio de este Órgano de alzada el revisar dicha decisión por cuanto la misma no es compartida.

Tal como se desprende del expediente, la señal de propaganda solicitada **“YUMMIES SACA TU CRUNCH”**, deriva de **YUMMIES** que es la marca que se encuentra debidamente registrada y cuyo titular corresponde a la empresa solicitante del signo que se discute. Dado lo anterior corresponde determinar cuál es la posición de los siguientes términos a efecto de establecer alguna disimilitud con la inscrita. En ese sentido el vocablo **“SACA”** evoca a una característica del término **“CRUNCH”** el cual nos refiere al concepto crujiente, que visto en conjunto da como resultado **“YUMMIES SACA TU CRUJIR”**, expresión donde la frase predominante tal y como se puede apreciar es **YUMMIES**, elemento que le proporciona la distintividad necesaria al signo para que el mismo sea considerado inscribible. Así las cosas, pese a que la opositora es dueña de la Marca de fábrica **“CRUNCH”**, bajo registro número 34054, no podría considerarse como fue analizado por el Registro, que este sea el elemento preponderante que le proporcione la

distintividad requerida al signo solicitado. Bajo esa inteligencia ambos signos podrían coexistir registralmente sin que ello implique que el consumidor pueda ser inducido a confusión y por ende, no se violenta la normativa marcaria establecida por el Registro de Instancia, rechazando en un todo los agravios expuestos por el oponente.

Por otra parte cabe señalar, tanto a la empresa recurrente como a la opositora, que el hecho de que existan registros de marcas parecidas o similares a los signos contrapuestos, dentro o fuera de nuestras fronteras, no implica que deba otorgarse un registro, dado que cada solicitud debe someterse a un filtro de calificación, donde se determinará si procede o no la registración de lo solicitado, por cuanto cada una de las denominaciones presentadas conllevan un análisis individual y pormenorizado, principalmente cuando hay antecedentes de signos inscritos como en el caso que ahora nos ocupa, lo anterior a efectos de no lesionar derechos de terceros, y además cumplir con los requerimientos de Ley establecidos para tal fin.

Ahora bien en cuanto a la notoriedad alegada por la empresa opositora SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A, sobre la marca CRUNCH de la cual se indica que es NOTORIA y FAMOSA. Se observa, que los documentos que han sido aportados con el escrito en fecha 25 de junio de 2012 ante este Órgano de alzada, son insuficientes para acreditar dicha condición. Por cuanto, cabe resaltar que las copias de certificados de inscripción de la marca CRUNCH en otros países como, Bolivia, Honduras, México, Panamá, Perú, Suiza, Australia, Guatemala, Brasil (v.f 154 al 184) lo que acredita es la antigüedad de ese signo, siendo omisa en los demás elementos que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para poder ostentar el atributo de notoriedad. Por lo anterior, no se cuenta con el acervo probatorio para efectuar tal declaratoria no siendo de recibo tal agravio.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de

Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y un minutos con dieciocho segundos del dos de febrero de dos mil doce, la que en este acto se revoca.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado general de la sociedad **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas treinta y un minutos con dieciocho segundos del dos de febrero de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que el Registro continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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

Guadalupe Ortiz Mora