

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0105-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca fábrica y comercio: “PINTICOS”

KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7107-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1253-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas cero minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecino de Escazú, con cédula de identidad número 1-1055-703, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A**, sociedad constituida y existente de acuerdo con las leyes de Costa Rica, Domiciliada en Cartago, Alto de Ochomogo, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas treinta y un minutos y veintiocho segundos del siete de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de agosto de dos mil diez, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A**, sociedad constituida y existente de acuerdo con las leyes de Costa Rica, Domiciliada en Cartago, Alto de

Ochomogo, solicitó el Registro de la Marca de Fábrica y de Comercio

“PINTICOS” en **clase 31** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir:
“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las siete horas treinta y un minutos y veintiocho segundos del siete de diciembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió:
“(...,) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A**, interpuso Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas treinta y dos minutos con ocho segundos del veintiséis de enero de dos mil once, resolvió; ***“(...,) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Alzada (...).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“PINTICAS” (DISEÑO)**, bajo el registro número **178604**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, solicitud número 2006-0006179, inscrita desde el 11 de agosto de 2008 con una vigencia hasta el 11 de agosto de 2018, para proteger; *“Snacks y boquitas, harinas y preparaciones hechas a base de cereal.”* (dos. v.f 38 y 39)
(Diseño)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A.**, de la marca de fábrica y comercio **“PINTICOS”** en **clase 31** de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar conforme el estudio y análisis realizado del signo propuesto lo siguiente; que el signo es inadmisibile por derechos de terceros, que del estudio integral se comprueba que hay similitud con la marca inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas en el mercado, lo cual además se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos, a través de signos marcarios inscritos, por lo que no es posible su coexistencia registral, al contravenir el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la compañía recurrente dentro de sus agravios a grosso modo indicó, que entre las marcas PINTICOS (DISEÑO) Y PINTICAS (DISEÑO) no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica, por cuanto a nivel gráfico ambas marcas tienen logotipos muy particulares que no permiten que exista riesgo de confusión, a nivel fonético el efecto sonoro entre ambas palabras es sustancialmente diferente, e ideológicamente no se produce confusión dado que corresponde a términos de fantasía. Por otra parte conforme lo establece el artículo 61.1 del Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Convenio “ADPIC”, que refiere al principio de especialidad, para el presente caso, no se están utilizando signos idénticos ni se protegen productos idénticos por lo que no hay lugar para una posible confusión en cuanto a los productos a proteger. Así mismo el artículo 89 de la Ley de Marcas, establece: *“Los productos o servicios no se consideran similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo”*. Es decir pueden coexistir registralmente dos marcas en la misma clase protegiendo productos que no sean idénticos. En razón de lo anterior ambas marcas pueden coexistir en vista de que no incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la particularidad del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre éstos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de

asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a) aplicado por el Registro al caso concreto, debió ser relacionado con el inciso b) de ese numeral, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Ante ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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 visual, auditivo o ideológico.

En este sentido, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con éstos. Luego, debe atenerse a la impresión 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.

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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En este sentido, no lleva razón el recurrente, dado que del análisis realizado queda claro que la marca de fábrica inscrita **“Pinticas”** en **clase 30** y la marca de fábrica y comercio solicitada **“Pinticos”**, en **clase 31** ambas de la nomenclatura internacional de Niza, existen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual** ya que el nivel gráfico de ambos signos contienen elementos relativamente similares, que a simple vista generan la misma apariencia e identificación con la inscrita, dado que el elemento diferenciador entre ambos se circunscribe únicamente en la letra **“a”** de la registrada. También genera **confusión auditiva** dado que la pronunciación tiene una fonética relativamente similar, y sea esa vocalización perfecta o no, se va a identificar en el mercado como si fuese la misma, y con respecto a su connotación **ideológica**, ambos en sentido lato se refieren a lo pintado.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos. En ese sentido, y dentro de un segundo escenario se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que si bien los productos de la marca solicitada se encuentran en una clase distinta a los de la inscrita, los mismos están relacionados y por ende dirigidos a un mismo sector de los consumidores, y es en razón de ello que el riesgo de confusión es inevitable, del cual queda evidenciado que no lleva razón el argumento del recurrente al considerar que no existe riesgo de confusión.

Ahora, respecto al artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADIPC”, en lo que interesa reza lo siguiente:

“Artículo 16.- Derechos conferidos. 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.” (Resaltado y subrayado no corresponde al original.)

Mismo que según la apelante debió ser aplicado por el Registro, en concordancia con el artículo 89 de la Ley de rito, en virtud según su criterio que no se están utilizando signos idénticos, ni se protegen productos idénticos, por lo que no hay lugar para una posible confusión. En este sentido, es importante indicar que el citado numeral 61.1 no es aplicable al presente caso, por cuanto tal y como se desprende de su literalidad, este opera para defender la marca inscrita ante la posibilidad de que un tercero desee apropiársela, y esta situación es la que precisamente se da en este caso y el Registro es el encargado de velar por el derecho de exclusiva que tiene el titular de una marca.

Por otra parte, el Registrador a la hora de calificar el documento debe proceder a examinar la solicitud presentada a efectos de que la misma cumpla con las formalidades de forma y fondo establecidas por Ley, ante ello, procedió conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de rito, que en lo relevante claramente expresa; “(...) El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente

ley. En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.” Tal y como así se desprende del documento visible a folio 6, el cual se ajusta con los requisitos previos que deben ser valorados por el Registrador conforme a la norma transcrita. No obstante, al persistir dichas inconsistencias con respecto al signo solicitado conforme la normativa marcaria, es que el Registro debe proceder a negar su registración.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“pinticas”** y **“Pinticos”** por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores con respecto a las marcas de fábrica inscrita **“pinticas”**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que adquieran los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“Pinticos”**, en clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: Por las consideraciones expuestas y citas normativas indicadas, este Tribunal resuelve que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas treinta y un minutos y veintiocho segundos del siete de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, al considerar que transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto el objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas treinta y un minutos y veintiocho segundos del siete de diciembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que se proceda al rechazo de la solicitud presentada. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortíz Mora