

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0861-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la Marca “GALLETAS PITUCA JULIETA (DISEÑO ESPECIAL)”

Dennis Aguiluz Milla, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen 5538-2003)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1495-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las ocho horas quince minutos del nueve de diciembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Dennis Aguiluz Milla**, mayor, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y tres quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial del señor Jorge Carabaguíaz Espinoza, titular de la marca “**GALLETAS PITUCA JULIETA (DISEÑO ESPECIAL)**” en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos del quince de junio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el quince de octubre de dos mil cuatro, la señora María del Carmen Umaña Ramírez apoderada generalísima sin límite de suma de **DOMITICA SOCIEDAD ANONIMA**, presentó solicitud de nulidad contra la marca “**GALLETAS PITUCA JULIETA (DISEÑO ESPECIAL)**”, Registro Número **147235**, inscrita el 11 de mayo de 2004 la cual protege y distingue en clase 30 del Nomenclátor internacional galletas tipo Julieta.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las

catorce horas del quince de octubre de dos mil cuatro, confiere traslado de la solicitud de nulidad presentada al titular de la marca “**GALLETAS PITUCA JULIETA (DISEÑO ESPECIAL)**”. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre del dos mil cuatro, el licenciado Dennis Aguiluz Milla, apoderado especial del señor Jorge Carabaguíaz Espinoza, dentro del término concedido al efecto contesta la audiencia conferida por el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas quince minutos del quince de junio de dos mil nueve, dispuso en lo que interesa, lo siguiente: “(...) **POR TANTO:**(...) *Declarar con lugar la solicitud de nulidad*



de la marca registro N° 147235 inscrito a favor de Jorge Carabaguíaz Espinoza, interpuesta por María del Carmen Umaña Ramírez, en su condición de Apoderada Generalísima de DOMITICA S.A. Esta nulidad de registro se hace efectiva a partir del 11 de mayo de 2004, de conformidad con lo establecido en el numeral 84 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos ...”

CUARTO. Que inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, el apoderado del señor Jorge Carabaguíaz Espinoza, presentó recurso de apelación

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados, los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de **JORGE CARABAGUÍAZ ESPINOZA**:

1. la marca  registro N° 147235, en clase 30 internacional para proteger galletas tipo Julieta. Inscrita desde el 11 de mayo de 2004.

2. La marca  registro N° 65366, en clase 30 internacional. Inscrita desde el 08 de julio de 1985.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar

con lugar la solicitud de nulidad de la marca , registro N° 147235, con

fundamento en lo siguiente: “(...) A nivel gráfico se determina que  como marca



de la cual se solicita la nulidad y la marca _____ se nota que la marca objeto de nulidad incluye en su diseño la marca inscrita del solicitante de la presente acción, con la diferencia de que en el diseño se incluye la palabra "PITUCA" y la figura de una niña estilizada, en donde si bien es cierto, dicha palabra es una marca registrada, la inclusión en ese diseño de la marca registrada "JULIETA", es evidente que provoca riesgo de asociación empresarial en el consumidor, con el evidente perjuicio no sólo para éste, sino también para el empresario, además del riesgo de confusión en el consumidor medio al no poder distinguir éste el verdadero origen empresarial de los mismos(...) b) que igual suerte corre el cotejo fonético, de la parte denominativa de los signos, por cuanto la pronunciación de las palabras **"GALLETAS PITUCA JULIETA"** y **"GALLETAS JULIETA"** es muy similar en ambos casos, donde la única valoración en la pronunciación va a ser la palabra **"PITUCA"** en donde si bien es cierto, dicha palabra es una marca registrada, la inclusión de la marca registrada "JULIETA", es evidente que provoca riesgo de asociación empresarial en el consumidor, con el evidente perjuicio no sólo para éste, sino también para el empresario, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de la frase distintiva de la marca que se objeta incluye una marca registrada perteneciente al solicitante de la presente acción, e) en cuanto al **cotejo ideológico(...)** resulta claro que en el caso que nos ocupa la marca objeto de nulidad ofrece al público consumidor un concepto ideológico igual al que contiene la marca registrada por el promovente, por lo que el consumidor no tendría posibilidad de distinguir un producto de otro.." (...) De acuerdo con todo lo expuesto, se procede a acoger la solicitud de nulidad planteada en contra del distintivo marcario



, registro N° 147235, en clase 30 internacional, a favor de **Jorge Carabaguáz Espinoza**.

Por su parte, el Licenciado Dennis Aguiluz Milla en representación del señor **JORGE**

CARABAGUÍAZ ESPINOZA inconforme con esa decisión, señala que esa Autoridad Administrativa se avocó únicamente a analizar el término “JULIETA”, sin determinar que la marca inscrita es GALLETAS PITUCA JULIETA, además de eso, que se aportó suficiente prueba de que JULIETA realmente es un tipo de galleta producida en todo el mundo, así como existen galletas tipo María, Soda, Yemas, Soda, y que por esa razón la marca fue inscrita como GALLETA TIPO JULIETA, siendo su uso común y que cualquier empresario que desee hacer este tipo de galleta, deberá nombrarla por su nombre común: JULIETA, más su marca y otros elementos distintivos. Además arguye que en el procedimiento de nulidad de una marca no sólo debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 48 y 49 del Reglamento a la ley, sino además el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.

CUARTO. EN CUANTO AL 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 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 los 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 consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse 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. 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8ª inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, y aún antes, cuando está en trámite, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

La emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos signos distintivos, debe basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a ambos signos, y siempre debe tener como norte el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor, ya que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente.

QUINTO. COTEJO DE LA MARCAS ENFRENTADAS. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes fonéticas, gráficas o ideológicas, originando así un riesgo de confusión, de forma que, al realizar el cotejo gráfico, se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las gráficas; con el cotejo fonético, se verifican las similitudes auditivas y, con el cotejo ideológico, se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras. Al respecto, el tratadista Manuel Lobato, trata el cotejo marcario, de la siguiente manera:

“La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal...La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen” (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, pág. 282**).

Ahora bien, es importante tomar en cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre estos y los productos que protegen; esto pues cuando los **signos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican, de igual manera cuando los **productos** sean idénticos o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados.

En este cotejo entre signos y productos, un factor importante más no determinante es la aplicación del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, mediante el cual puede evaluarse si los signos cotejados no solo enfrentan semejanzas de índole gráfico, fonético o ideológico entre si, sino que además, pueden ser signos que a su vez protejan o pretendan proteger productos o servicios que una vez puestos en el mercado estén relacionados por alguna situación propia de la ubicación de los productos o servicios dentro del mercado.

En aplicación de lo anterior, el hecho de que los productos o servicios cotejados formen parte de una misma clasificación del nomenclátor internacional, es solamente un indicio de que existe una posibilidad de confusión entre los signos enfrentados; no obstante, tal estudio no concluye hasta tanto no se realice una evaluación más profunda en la que se excluya la posible relación entre productos o servicios entre otras razones: por ser productos o servicios cuyos canales de comercialización o distribución sean compartidos; por ser productos o servicios complementarios, sustitutos o de uso conjunto; por ser productos o servicios que van dirigidos al mismo sector pertinente de consumidores; todos criterios que en cada caso deben ser analizados según el mercado o sector del mismo dentro del cual se aplican.

El anterior planteamiento tiene sustento jurídico en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, que dispone:

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...”*

(lo destacado en negrilla no es del texto original).

En razón de lo expuesto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre los signos:

SIGNO INSCRITO



SIGNO AL CUAL SE SOLICITA LA NULIDAD



Registro N° 147235, en clase 30 internacional para proteger galletas tipo Julieta.

existe alguna identidad o similitud entre ellas. Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el

público consumidor.



Respecto al análisis de la marca  en relación con la marca  este Tribunal comparte el criterio vertido por el a quo en la resolución recurrida, ya que se nota que la marca objeto de nulidad incluye en su diseño la marca inscrita del solicitante de la presente acción, con la diferencia de que en el diseño se incluye la palabra "PITUCA" y la figura de una niña estilizada, en donde si bien es cierto, dicha palabra es una marca registrada, la inclusión en ese diseño de la marca registrada "JULIETA", es evidente que provoca riesgo de asociación empresarial en el consumidor, con el evidente perjuicio no sólo para éste, sino también para el empresario, además del riesgo de confusión en el consumidor medio al no poder distinguir éste el verdadero origen empresarial de los mismos. En cuanto a la similitud fonética tenemos que de la parte denominativa de los signos, en la pronunciación de las palabras "**GALLETAS PITUCA JULIETA**" y "**GALLETAS JULIETA**" es muy similar en ambos casos, donde la única valoración en la pronunciación va a ser la palabra "**PITUCA**" no obstante, la inclusión de la palabra "JULIETA", es evidente que provoca riesgo de asociación empresarial en el consumidor, con el evidente perjuicio no sólo para éste, sino también para el empresario, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de la frase distintiva de la marca que se objeta incluye una marca registrada perteneciente al solicitante de la presente acción. Respecto al **cotejo ideológico**, resulta claro que en el caso que nos ocupa la marca objeto de nulidad ofrece al público consumidor un concepto ideológico igual al que contiene la marca registrada por el promovente, por lo que el consumidor no tendría posibilidad de distinguir un producto de otro.

SEXTO. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE NULIDAD EN EL CASO SUBLITE.

En el presente caso avala este Tribunal lo resuelto por el a quo, toda vez que de la solicitud de

nulidad interpuesta por María del Carmen Umaña Ramírez en su condición de apoderada generalísima de **DOMITICA S.A**, se desprende que su representada es la titular del registro



número 83020 el cual protege en clase 30 el distintivo marcario _____ el cual distingue galletas, otorgándose su renovación por parte del Registro de la Propiedad Industrial a partir del 18 de marzo de 2003, y por otra parte tenemos que existe en el mercado la marca



“GALLETAS PITUCA JULIETA (DISEÑO)”, signo que fue inscrito el 11 de mayo de 2004, bajo el registro número 147235, y las cuales están a la venta en una bolsa con un diseño que imita en muchos aspectos el signo usado y registrado por **DOMITICA S.A**, de lo cual se colige la existencia del riesgo de asociación empresarial en el consumidor, con el evidente perjuicio no sólo para éste del verdadero origen empresarial de los mismos, sino también para el empresario, además del riesgo de confusión en el consumidor medio al no poder distinguir el verdadero origen empresarial de los mismos. Resulta claro que en el caso que nos ocupa la marca objeto de nulidad ofrece al público consumidor un concepto ideológico igual al que contiene la marca registrada por el promovente, por lo que el consumidor no tendría posibilidad de distinguir un producto de otro.

SÉTIMO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD. Argumenta el recurrente en su memorial de agravios visible a folios 181 a 186 del expediente, que el procedimiento de nulidad se fundamenta en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como en los artículos 48 y 49 del Reglamento de dicha Ley, debiéndose entender que estos artículos se deben aplicar en forma complementaria con la Ley General de la Administración Pública, que es ley primaria y que rige la materia administrativa, concretamente al procedimiento administrativo. Al respecto es importante señalar que el Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece el procedimiento que se debe seguir en un

caso como el analizado, que por ser una ley especial, es la que debe aplicarse, sea que una vez admitido el trámite de una solicitud de nulidad se dará audiencia al titular del distintivo marcario por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad, conforme lo señala el artículo 49 en concordancia en el artículo 8 del citado Reglamento, comparte este Tribunal el criterio vertido por el a quo, ya que una vez analizado el expediente se observa que el Registro de la Propiedad Industrial cumplió a cabalidad con el procedimiento señalado, razón por la cual no existe nulidad alguna dentro del procedimiento. Por otra parte resulta de interés resaltar que en torno al alegato del recurrente, relativo que el a quo no se pronunció sobre la acción de nulidad alegada, el mismo debe ser rechazado en esta instancia toda vez que en la resolución venida en alzada, se hace un análisis en torno al procedimiento para anular una marca, y del cual se extrae que en el caso concreto, no procede la aplicación del procedimiento contemplado en la Ley General de la Administración Pública.

SÉTIMO EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Dennis Aguiluz Milla en representación del señor **JORGE CARABAGUÍAZ ESPINOZA** en contra de la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos del quince de junio de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 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 planteado por el licenciado Licenciado Dennis Aguiluz Milla en representación del señor **JORGE CARABAGUÍAZ ESPINOZA** contra la Resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, quince minutos del quince de junio de dos mil nueve, la cual 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. Walter Méndez Vargas

MSc. Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33