



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1135-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CORN BITES”**

**COMPAÑÍA NUMAR S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5611-2009)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO No. 378-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiséis de abril de dos mil diez.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad 1-1055-703, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-173998, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, diecinueve minutos, cincuenta y tres segundos del veintisiete de agosto de dos mil nueve.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante el memorial presentado el 26 de junio de 2009, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, de calidades y condición indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “CORN BITES”, en la clase 09 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “palomitas de maíz”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, diecinueve minutos, cincuenta y tres segundos del veintisiete de agosto de dos mil nueve, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diez de setiembre de dos mil nueve, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de Compañía Numar, S.A., presenta recursos de apelación, que es admitido por la Subdirección del Registro de Propiedad Industrial, razón por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 Rodríguez Jiménez, y;**

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el Registro No. 144792 la marca de fábrica “**CORNBITS**”, a nombre de GOLDEN HARVEST DE COSTA RICA, S.A., vigente desde el 26 de febrero de 2004 y hasta el 26 de febrero de 2014, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “derivados de maíz horneados con especias naturales. (Ver folios 53 y 54).



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

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, por considerar que es inadmisible por derechos de terceros, de conformidad con el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, por encontrarse inscrita la marca “**CORNBITS**” en la misma Clase 30, protegiendo productos de la misma naturaleza, y que luego de realizado el cotejo marcario, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se determina la existencia de similitud gráfica y fonética, de donde resultan mayores las semejanzas que las diferencias, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existen elementos suficientemente diferenciadores que permitan individualizarlas respecto de sus similares, provocando un riesgo de confusión sobre el origen de los mismos, encontrando duplicidad de identidad entre los signos confrontados.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa recurrente alega que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre ambas marcas, que sin bien es cierto ambas incluyen el término “CORN”, que en idioma castellano significa “maíz”, este es un término genérico y descriptivo sobre el cual ningún titular puede obtener un derecho exclusivo. Los términos “BITS” y “BITES” tienen significados diferentes ya que el primero significa “trozos” y el segundo “morder”, por lo que no hay similitud ideológica entre estos. La marca inscrita está conformada por una sola palabra y la propuesta es una marca denominativa compleja, conformada por dos palabras. Agrega que, no obstante los productos que protegen ambos signos se clasifican en la misma clase 30, son diferentes, pues la inscrita protege derivados de maíz y la solicitada palomitas de maíz, por lo que solicita sea revocada la resolución que rechaza su solicitud.



**CUARTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.** Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o 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. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios; expresamente en el **inciso a)** exige el examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, desde el punto de vista del consumidor normal del producto o servicio; en el **inciso b)** aclara que ante marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, debe enfatizarse en los elementos no genéricos o distintivos; y el **inciso c)** establece que debe darse mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “*...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin*



*descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández-Nóvoa, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984. pp. 199 y ss).*

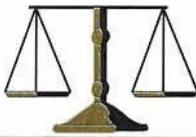
En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Nóvoa, 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.



**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**CORN BITES**”, con la marca inscrita “**CORNBITS**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la Compañía Numar S.A. le es aplicable la normativa en que fue fundamentada la resolución recurrida.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, en su elemento denominativo, se observa que tanto a nivel gráfico como fonético son casi idénticas, pues el elemento preponderante es idéntico “**CORN**” y los elementos adicionales “**BITES**” y “**BITS**” son casi idénticos, ya que la única diferencia estriba en la vocal “**E**” presente en el signo propuesto, que no tiene capacidad para imprimirla suficiente distintividad. Dado que los productos que protegen son de similar naturaleza, el consumidor podría llegar a creer, en forma errónea, que ambos productos provienen de un mismo empresario, considerando que el nuevo signo corresponde a un producto específico, sea palomitas de maíz, y la marca inscrita, protege en general, productos derivados de maíz. Con ello se provocaría un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos y los productos en sí mismos. Dado lo anterior, a tenor de las pautas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para analizar la similitud entre signos marcarios, además de las similitudes gráficas y fonéticas indicadas, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, en vista de la similitud de los productos a proteger, pues son de la misma naturaleza.

Por lo señalado, considera esta Autoridad que no son de recibo los alegatos del apelante pues resulta evidente, tanto la similitud entre los signos cotejados como en la idéntica naturaleza de los productos que se pretende distinguir, lo que indudablemente redundaría en confusión al público consumidor. Por ello avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, es decir, denegar el registro solicitado, ya que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su



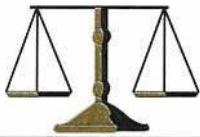
acto de consumo, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**).

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian** en representación de la **Compañía Numar, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, diecinueve minutos, cincuenta y tres segundos del veintisiete de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma.

**SÉTIMO. EN CUANTO AL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian** en representación de la **Compañía Numar, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, diecinueve minutos, cincuenta y tres segundos del veintisiete de agosto de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

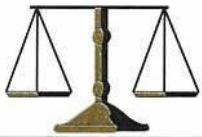
*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**