



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0852-TRA-PI



Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “

PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2014-8306)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 583-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación, interpuesto por la licenciada **PRISCILLA PICADO MURILLO**, mayor, soltera, abogada, vecino de San José, con cédula de identidad 2-0631-0682, en representación de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:39 horas del 16 de octubre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre del 2014, **ALEJANDRA BASTIDA ALVAREZ**, mayor, casada una vez, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-0802-0131, en carácter de apoderada de **GRUMA, S.A.B. DE**



C.V., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “” para proteger y distinguir: Preparaciones hechas a base de harinas y maíz con sabor a chicharrón natural, en clase 30 internacional.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la licenciada **PRISCILLA PICADO MURILLO** de calidades y representación citada, planteó oposición contra el registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 09:45:39 horas del 16 de octubre del 2015, declaró sin lugar la oposición, admitiendo la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que en fecha 22 de octubre del 2015 la licenciada **PRISCILLA PICADO MURILLO**, en la representación indicada, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expreso agravios, razón por lo cual conoce este Tribunal.

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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único



hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:

“CHI-CHARRITOS” registro 71990, vigente hasta el 2 de mayo del 2020, para distinguir: harinas y preparaciones hechas con cereales, en clase 30, a nombre de **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC.**

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC.**, al considerar que pese a proteger ambos signos los mismos productos de la clase 30, difieren lo suficiente en el plano gráfico, fonético por lo que no se da el riesgo de confusión aludido por el oponente, e indica que la marca inscrita es débil, por lo que la marca solicitada cuenta con suficientes diferencias para coexistir registralmente.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: las marcas presentan gran similitud gráfica, fonética e ideológica existiendo un alto riesgo de confusión para el consumidor, máximo que ambos signos protegen los mismos productos, se dirigen a un mismo tipo de consumidor y tienen los mismos canales de distribución y puestos de venta y la marca registrada es conocida por los productos que protege, existiendo un alto riesgo de asociación empresarial y un aprovechamiento injusto del esfuerzo de la empresa, lo que hace imposible la coexistencia registral y comercial de ambos signos. La marca solicitada es mixta y su elemento preponderante es CHICHARRICOS por lo que presenta semejanza con la marca denominativa registrada. El registro de la marca solicitada pone en riesgo de pérdida de distintividad, generalización o vulgarización de la marca registrada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Señala en el artículo 8°.- “Marcas Inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y ***distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*** (El resaltado no corresponde al original)

En el presente caso, se realiza el cotejo de las marcas en conflicto siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración que en el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 30233-J en su artículo 24 también indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: 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. 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 los 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 y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

Marca solicitada



Preparaciones hechas a base de harinas y maíz con sabor a chicharrón natural

Marca registrada

CHI-CHARRITOS

Harinas y preparaciones hechas con cereales

En el caso concreto, considera este Tribunal que la marca solicitada desde el punto de vista gráfico, no presenta semejanzas capaces de llevar a confundirla con la marca registrada, se trata de un signo mixto donde prepondera en su parte denominativa la palabra RUMBA, el nombre chicharricos evoca la naturaleza del producto a distinguir, visualmente el conjunto marcario solicitado



difiere sustancialmente de la marca registrada **CHI-CHARRITOS**.

Concuerda el Tribunal con la apreciación de las diferencias en el plano fonético apuntadas por el Registro ya que la pronunciación de la marca solicitada no se asemeja a la marca registrada, la vocalización de la parte denominativa de los signos **[RUMBA CHICHARRRICOS vs. CHI-CHARRITOS]** difiere lo suficiente como para relacionarlos, en este campo el consumidor pronuncia el conjunto marcario y el término RUMBA aumenta la diferencia fonética; por lo que no existe semejanza capaz de crear confusión.

Ideológicamente se presenta una similitud parcial de los signos en relación a los términos **CHICHARRRICOS** y **CHI-CHARRITOS**, ya que estos evocan en la mente del consumidor la idea de CHICHARRON sin que medie un esfuerzo intelectual significativo.



Lo anterior se debe a que la marca registrada es evocativa, este tipo de signos son registrables, pero su carácter evocativo debilita su ámbito de validez ya que el titular del registro no puede impedir que otros usuarios logren resultados evocativos similares, las marcas evocativas no permiten la apropiación de elementos necesarios para evocar una característica o condición de los productos a distinguir.

En este mismo orden de ideas las marcas evocativas son consideradas marcas débiles, esto es:

...un signo que se asocia mentalmente con el producto a distinguir o con los caracteres del mismo, por tratarse de signos evocativos o que se componen de expresiones descriptivas, genéricas, o de uso común. La suerte que corren los signos débiles es la de soportar las consecuencias de la carencia de distintividad inherente, motivo por el cual, deberán coexistir con signos posteriores que presenten leves diferencias. Así, la debilidad de la marca no excluye su validez, pero su tutela se ciñe dentro de su limitada novedad y escasa capacidad distintiva. La menor protección de las marcas débiles opera como una suerte de sanción a la escasa originalidad del signo, considerándose consecuentemente menor la probabilidad de confusión... [Chijane, D. (2007) Derecho de Marcas, Editorial Reus, pág. 404 y 405]

En el presente caso como se ha venido analizando el signo solicitado a pesar de distinguir los mismos productos que el signo registrado, presenta más diferencias que semejanzas desde el punto de vista gráfico, fonético y dado el carácter evocativo y por ende débil del signo registrado la probabilidad de confusión en el consumidor no es un factor para determinar el rechazo del signo.

Por las razones dadas, citas normativas que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no resulta aplicable en este caso, por la cual, conforme lo indicado se rechazan los agravios de la apelante, ya que no hay un grado de similitud desde el punto de vista fonético, gráfico e ideológico que cause riesgo de confusión, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **PRISCILLA PICADO MURILLO**, en representación de la empresa



PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:39 horas del 16 de octubre del 2015.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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, SE DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación planteado la licenciada **PRISCILLA PICADO MURILLO**, en representación de la empresa **PANCOMMERCIAL HOLDINGS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:39 horas del 16 de octubre del 2015, la cual en este



se confirma para que se admita el registro del signo “”, solicitado por la empresa **GRUMA, S.A.B. DE C.V.** Se da por agotada 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Oposición a la Inscripción de la marca

- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38