



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2004-0100-TRA-PI-167-09

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PASTARIA”

Marcas y Otros Signos

Société des Produits Nestlé S. A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 6599-02)

VOTO N° 815-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas veinticinco minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y cuatro- seiscientos treinta y seis, en su condición de Apoderado Especial de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SOCIEDAD ANÓNIMA**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza, con domicilio en Vevey 1800, Cantón de Vaud, Suiza, ,en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y seis minutos, ocho segundos del veintidós de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diecinueve de setiembre del año dos mil dos, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, con cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en calidad de apoderado especial de **Société des Produits Nestlé Sociedad Anónima**, solicitó el registro de la marca de fábrica



“**PASTARIA**”, en Clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, pastas, platos preparados conteniendo pastas, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”*.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y seis minutos, ocho segundos del veintidós de enero 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 veintisiete de enero de dos mil nueve, el Licenciado José Paulo Brenes Lleras, en representación de la sociedad solicitante, presenta recurso de apelación y mediante resolución de las quince horas, treinta y cuatro minutos, once segundos del dos de febrero de dos mil nueve, el Registro de Propiedad Industrial, admite el recurso de apelación, emplazando a las partes interesadas a que se apersonen ante este Tribunal con el fin de hacer valer sus derechos.

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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita,



bajo el registro número 86559 la marca de fábrica “**PASTAMIA**”, a nombre de INDUSTRIA NACIONAL ALIMENTICIA S.A. (INA, S.A.), vigente hasta el 12 de abril de 2014, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger pastas alimenticias (v. f. 89).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada, 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 “**PASTAMIA**” en la misma Clase 30, a nombre de otro titular 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, fonética e ideológica, resultando más evidentes las semejanzas que las diferencias entre ambos signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores, ya que no existe distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambos signos protegen productos similares, en general productos alimenticios, en la misma clase 30, siendo que, ambos son susceptibles de ser comercializados mediante los mismos canales de distribución, por lo que, de aceptar su coexistencia se afectaría el derecho de elección del consumidor y el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el recurrente alega que la resolución impugnada es contraria a Derecho pues el Registro centra su estudio en las similitudes sin tomar en cuenta la totalidad de sus elementos. Indica que, entre la marca solicitada “**PASTARIA**” y la marca registrada “**PASTAMIA**” no existe una similitud tal que pueda crear confusión, pues la marca solicitada lleva su acento en la última sílaba



(PASTAMÍA), mientras que la registrada lo lleva en la segunda (PASTARIA), lo que produce una diferencia fonética que permitirá al consumidor distinguirlas. Asimismo, en cuanto al cotejo ideológico, agrega que la marca solicitada es una denominación de fantasía, que también podría concebirse como una conjugación del verbo “pastar” sin que pueda ser relacionado con “pasta”, ya que no es una palabra compuesta, siendo por el contrario, que la inscrita emite el mensaje de que la “pasta es mía”, pues en este caso sí es una palabra compuesta, por lo que, según afirma, ambas generan ideas muy diferentes. Concluye que existen suficientes diferencias que evitan el riesgo de asociación, por parte del consumidor, sobre el verdadero origen de los productos, por lo que ambos signos pueden coexistir.

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, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios o estos son diferentes pero susceptibles de ser asociados, y 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.

Respecto del cotejo marcario entre signos, 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. p.p. 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 distingán 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 atenderse 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 Novoa, 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 “**PASTARIA**”, con la marca inscrita “**PASTAMIA**”, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 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, al ser ambas marcas de tipo denominativa, sea que están compuestas por palabras, se observa que tanto la marca solicitada como la marca inscrita contienen en su denominación la palabra “**PASTA**”, que resulta ser el elemento preponderante, y en el resto de cada denominación existe diferencia de una única letra. Entonces, del análisis **gráfico** se evidencia la confusión visual, que es causada por la identidad del vocablo preponderante entre los signos, lo que a todas luces crea un riesgo de confusión e incluso de asociación en el consumidor. Siguiendo esta misma línea, en cuanto al cotejo **fonético**, nótese que el signo registrado no presenta acento ortográfico, por lo que procede aplicar la misma premisa que en el cotejo gráfico, siendo claro entonces que la pronunciación de ambos signos es idéntica, denotando así una confusión auditiva. Por otra parte, tal y como afirma el recurrente, efectivamente el signo “**PASTARIA**” es un signo de fantasía, por lo que no es aplicable el cotejo **ideológico** en este caso.

Continuando con el análisis de las similitudes entre los signos cotejados, se advierte que la marca registrada protege *pastas alimenticias* y la marca solicitada diversos productos alimenticios, dentro de ellos *pastas y platos preparados conteniendo pastas*, siendo que



todos estos productos, se expenderían en los mismos establecimientos y van dirigidos hacia el mismo sector de consumidores, lo que provoca un inminente riesgo de confusión.

En relación con lo alegado por el recurrente, en el sentido de que el análisis realizado por el Registro se centra en las similitudes, cabe advertir que el artículo 24 del Reglamento, establece las “Reglas para calificar la semejanza” entre los signos marcarios en pugna:

“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:

(...)

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...”

De lo que se deduce que, conforme a la norma indicada, es precisamente ese el énfasis que corresponde dar al cotejar signos marcarios, sea, dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias, tomando en cuenta el modo y la forma en que se comercializan y considerando si los productos protegidos son similares o existe posibilidad de asociación entre ellos, todo lo cual ocurre en este caso.

Por lo señalado, considera este Tribunal que los agravios presentados por el recurrente no resultan de recibo para resolver en sentido distinto al del Registro de la Propiedad Industrial, pues 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).

Del análisis conjunto de ambas marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, pues el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos de ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que presentan ambas marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

SIXTO. 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 el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en representación de la empresa Soci  t   des Produits Nestl   S.A., en contra de la resoluci  n dictada por Subdirecci  n del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:36:08 horas del 22 de enero de 2009, la cual en este acto se confirma.

S  TIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA V  A ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci  n, de conformidad con el art  culo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la v  a administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el



recurso de apelación presentado por el Licenciado José Paulo Brenes Lleras en representación de la empresa **Société des Produits Nestlé S.A.**, en contra de la resolución dictada por Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y seis minutos, ocho segundos del veintidos de enero de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de registro de la marca “**PASTARIA**”. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33