

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-1061-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “YUMMIES CRUNCH”**

**ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8046-2011)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 0832-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas quince minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas diez minutos y veintitrés segundos del siete de noviembre de dos mil once.

## ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de agosto de 2011, el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, representante de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC.**, sociedad constituida bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Panamá, Comosa Bank Building, 1st Floor, Samuel Lewis Ave., P.Q. Box 0816-01182, Panamá 5, República de Panamá, con establecimiento administrativo y comercial, situado en esta misma dirección, solicitó el registro de la marca de fábrica y

comercio “**YUMMIES CRUNCH**”, en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsa (condimentos); especias; hielo.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas diez minutos y veintitrés segundos del siete de noviembre de dos mil once, se resolvió: ***“(...,) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”***

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC**, interpone para el día 21 de noviembre de 2011, Recurso de Revocatoria con Apelación y Nulidad conconitante.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas dieciocho minutos con treinta y dos segundos del veintiocho de noviembre de dos mil once, se resolvió; ***“(...,) Declara sin lugar el Recurso de Revocatoria y Nulidad Concomitante. (...). 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Álvarez Ramírez, 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 la marca de fábrica “**CRUNCH**”, bajo registro número **34054**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **SOCIÉRTÉ DE PRODUITS NESTLÉ S.A.** (doc. v.f 44)

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**YUMMIES CRUNCH**”, en **clase 30** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC**, al determinar que el mismo es inadmisibile por derechos de terceros, tal y como se desprende de su análisis y cotejo con respecto al signo inscrito “**CRUNCH**”, por cuanto dichas marcas protegen los mismos productos o productos similares y directamente relacionados en la misma clase 30 internacional. Así mismo se comprueba que hay identidad entre ellas, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichos marcas en el comercio, 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 distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, en virtud de lo cual se violenta el artículo 8, literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC**, dentro de sus agravios en términos generales indico: **1)** Que mediante un cotejo



realizado por su representada la marca **CRUNCH** contempla **UNA PALABRA** idéntica a la marca que pretendemos registrar, sin embargo, la diferencia radica en la marca de mi representada que es un signo compuesto por 2 palabras, la cual incorpora una diferencia sustancial, con más razón tratándose de que, adicionalmente la palabra **YUMMIES** es una marca actualmente registrada con más de 22 registros de marca en Costa Rica, por lo que le agrega el valor distintivo a la marca de mi representada, **YUMMIES CRUNCH**, ya que la parte de **YUMMIES**, al existir anteriormente en el mercado, es un indicador del origen empresarial de la marca, la cual sin lugar a duda no hay riesgo de confusión o asociación con la marca de mi representada. 2) Que la marca registrada **CRUNCH** hace referencia a una palabra de uso común en inglés que significa crujiente, sin embargo la marca de mi representada contiene la denominación “**CRUNCH**” incluida en una marca de dos palabras que le otorga la originalidad y distintividad frente a la marca registrada. En conclusión ambas marcas no están compuestas por exactamente las mismas palabras y la marca de mi representada es una frase compuesta por dos palabras en español, una de ellas ya es una marca registrada por sí sola, con más de 22 registros de marca en Costa Rica, por lo que al ser la parte distintiva la denominación **YUMMIES**, la cual adicionalmente, al estar registrado y en uso desde hace 10 años en el país, es un fuerte indicador del origen empresarial, por lo que la marca “**YUMMIES CRUNCH**”, en su totalidad no genera ninguna confusión entre los consumidores, ni riesgo de asociación. 3) actualmente tanto en el mercado nacional como el internacional co-existen varias marcas con el término **CRUNCH** es una palabra en inglés que significa según las fuentes consultadas que el término se encuentra relacionado con la acción de alimentar, por lo que ha sido utilizada por varias empresas para formar parte de sus marcas. Tanto es así que con solo efectuar una búsqueda rápida en internet en la página web del OAMI, de la marca **CRUNCH** en clase 30, se despliega más de 170 resultados con dicho término incluido y perteneciente a distintos titulares. 4) No es procedente por parte del Registro citar una marca como objeción para registrar la marca de mi representada, cuando es evidente que la parte distintiva de la marca de mi representada es la denominación **YUMMIES**, y la cual evidencia el origen empresarial de mi representada, por ende es distintiva y única frente a la marca citada. Por lo que se solicita se

revoque la resolución dealzada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

**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, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el Registro aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son 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 esta 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.

Así las cosas, 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 consecuencia, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, 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 este procedimiento 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, del análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial se desprende, que la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“YUMMIES CRUNCH”** en **clase 30** internacional, presentada por la empresa **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC**, y la marca de fábrica inscritas propiedad de **SOCIÉRTÉ DE PRODUITS NESTLÉ S.A**, denominada **“CRUNCH”**, tal y como fue determinado dentro del análisis contienen similitudes tan palpables que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de **confusión visual, ideológico y auditivo**, por cuanto tal y como se desprende de la solicitud, el signo propuesto cuenta con las siguientes particularidades: a nivel visual se aprecia que contienen como elemento común la palabra **“CRUNCH”**, término por medio del cual el consumidor lo va a identificar como si fuese la marca inscrita, en virtud de estar contenido en la denominación solicitada y ser el elemento predominante en el signo.

Por otra parte, a nivel auditivo su pronunciación es relativamente similar al signo inscrito, por cuanto como se ha indicado el elemento preponderante en la denominación se concentra en la palabra **CRUNCH**, que lo compone y en razón de ello no le otorga al signo la suficiente distintividad. Aunado a ello, a nivel ideológico, el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a los productos que comercializa la empresa **SOCIÉRTÉ DE PRODUITS NESTLÉ S.A.**, y al ser esta marca conocida en el mercado nacional, las va asociar como si fuese la misma, y en ese sentido a diferencia de lo que estima el oponente se va a generar un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, máxime, que ambas pretenden la protección y comercialización de los mismos productos en la clase 30 internacional, y en consecuencia el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto al signo inscrito será inevitable.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente al igual que lo determinó el Registro y es criterio que avala este Órgano de alzada, es no permitir la coexistencia registral de la marca solicitada **“YUMMIES CRUNCH”, en clase 30 internacional**, en virtud de acreditarse que existen elementos a nivel gráfico, fonético e ideológico, que pueden producir riesgo de confusión y asociación para los consumidores que pretendan adquirir los productos de una y otra marca, por ende, asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, lo cual trasgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, y en razón de ello se confirma la resolución de alzada.

**SEXTO. 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 al objeto

de apelación.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, apoderado especial de la compañía **ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas diez minutos y veintitrés segundos del siete de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se mantenga el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“YUMMIES CRUNCH”**, en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Luis Gustavo Álvarez Ramírez.***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora.***