



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0358-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PANES DOÑA MARTA”

Víctor Manuel Miranda Castro, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2015-875)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0842-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con treinta minutos del tres de noviembre del dos mil quince .

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el señor **Víctor Manuel Miranda Castro**, mayor, casado una vez, comerciante, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos ocho-cuatrocientos noventa y nueve, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos, treinta y tres segundos del nueve de abril del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de enero del dos mil quince, el señor Víctor Manuel Miranda Castro, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro del signo **“PANES DOÑA MARTA”** como marca de fábrica, para proteger y distinguir, “Pan”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, cuatro minutos, treinta y tres segundos del nueve de abril del dos mil quince, resolvió, **“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”**.



TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de abril del dos mil quince, el señor Víctor Manuel Miranda Castro, en su condición personal, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y tres minutos, veintiséis segundos del veintitrés de abril del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las diez horas, cincuenta y siete minutos, treinta y seis segundos del veintitrés de abril del dos mil quince, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la señora Martha Eugenia Rodríguez Alpízar, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de



comercio bajo el registro número **206416** desde el 17 de enero del 2010, vigente hasta el 17 de enero del 2011, la cual protege y distingue en **clase 30** Internacional, “elaboración de tortillas caseras en variedad de clases y tamaños”. (Ver folio 8).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica “PANES DOÑA MARTA” para proteger y distinguir, “PAN”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta



8, la marca de fábrica registro número **206416**, la que protege y distingue, “Elaboración de tortillas caseras en variedad de clases y tamaños”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 del Reglamento a esa ley.

El representante de la empresa recurrente, en su escrito de apelación alega que no lleva razón la señora registradora, en cuanto a que hay identidad entre el signo solicitado PANES DOÑA MARTA y el registro existente “TORTILLAS CASERAS”, cuyo registro es: D` MARTHA tortillas caseras, “[...] jamás podrían confundir al consumidor, ¿Quién no va diferenciar TORTILLAS DE MAÍZ DE PAN?, [...] el criterio esbozado por la señora es totalmente subjetivo [...] no existe una base [...] objetiva, que demuestre la tal similitud o semejante que pueda llevar a confusión al consumidor. [...] mi solicitud es PANES DOÑA MARTA, y no solo la palabra MARTHA, dado que lo que pretendo proteger es la marca PANES DOÑA MARTA y no simplemente el nombre MARTA, de ahí que ese cotejo gráfico, está mal empleado. [...] Pero el cotejo fonético debe hacerse al nombre o al signo solicitado PANES DOÑA MARTA, y no a la palabra MARTA, por lo que ¿Cómo podría cualquier consumidor promedio con una inteligencia promedio confundirse al pronunciar: PANES DOÑA MARTA y por otro lado D` MARTA TORTILLAS CASERAS? El criterio [...] es subjetivo [...]. El PAN ES PAN Y LAS TORTILLAS SON TORTILLAS, SON PRODUCTOS DIFERENTES. [...] En cuanto al cotejo ideológico, el fundamento de la señora registradora se basa en una simple transcripción de una definición. No la explica, no la fundamenta [...]” Por lo que solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual , auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor 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.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de Derecho al realizar el cotejo marcario, tener 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 distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al establecer la inadmisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que del análisis comparativo de los conjuntos marcarios, el signo propuesto



“PANES DOÑA MARTA” y el distintivo registrado se establece que entre estos predomina el término “MARTA” y “MARTHA”, Por consiguiente, la marca inscrita



está contenida en el signo inscrito. Vemos así, que desde un punto de vista **gráfico** surge una confusión visual que es causada por la similitud del elemento que resalta entre los signos, **MARTA-MARTHA**, en la solicitada no viene a trazar una **diferencia** el hecho que no contenga la letra **D`** y **H** que se encuentra en la inscrita, ni tampoco los componentes **PANES** y **DOÑA** le agregan suficiente distintividad, causándole al consumidor un riesgo de confusión, ya que este podría confundirse respecto a la procedencia empresarial de cada uno de los signos, pues todas giran alrededor de los elementos que predominan en cada uno de los conjuntos marcarios.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel **fonético**, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es idéntica. La solicitada no aporta elemento alguno que al vocalizarlas las haga diferentes, existiendo así igualmente confusión auditiva.

Desde el punto de vista **ideológico**, en ambos signos nos encontramos en presencia de nombres propios, donde el término MARTA-MARTHA no es un medio o nombre utilizado para identificar el pan o la tortilla.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que entre los productos que se pretenden proteger con la solicitada, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y los amparados en la misma clase, por la ya inscrita, según se desprende de folios 1 y 8 del expediente, ambos distinguen productos que se relacionan entre sí.

Lo anterior, por cuanto entre los productos que distingue el signo inscrito, “elaboración de tortillas caseras en variedad de clases y tamaños” y los que pretende amparar el signo solicitado “pan”, se está frente a productos relacionados, ello, por cuanto los mismos son de una misma naturaleza y finalidad “alimentos”, además, porque ambos productos pueden ser utilizados de una u otra forma para acompañar diferentes platos principales, lo que podría causar riesgo de confusión (Art. 8, inciso a), y de asociación (Art. 8 inciso b), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza el origen empresarial, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de la que se encuentra inscrita bajo el registro número **206416**, propiedad de la



señora Martha Eugenia Rodríguez Alpízar. Por lo que considera este Tribunal, que el alegato del recurrente en cuanto a que no hay similitud entre los signos y que los productos son diferentes, no es procedente, toda vez, que como se indicó líneas atrás, dentro de los conjuntos marcarios cotejados el elemento predominante es MARTA (solicitado) y MARTHA (inscrito), y que los productos relacionan entre sí.

De ahí, que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”. Al respecto, 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 mediano de los productos o servicios que consume”. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

QUINTO. Conforme a las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Víctor Manuel Miranda Castro**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos, treinta y tres segundos del nueve de abril del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PANES DOÑA MARTA**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza.

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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Víctor Manuel Miranda Castro**, en su condición personal en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuatro minutos, treinta y tres segundos del nueve de abril del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PANES DOÑA MARTA**”, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.