



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0556-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “MARETTI diseño” (30)”

ITAL FOOD INDUSTRY EAD. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-1893)

VOTO No. 964-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del nueve de diciembre del dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor de edad, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 4-155-803, en representación de **ITAL FOOD INDUSTRY EAD**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bulgaria, domiciliada en el 10 YTrakiyska Str., BG-9700 Shumen, Bulgaria (BG), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diecinueve minutos quince segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de marzo del 2014, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en la condición

indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio  , en **Clases 30** de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: “Pan; pan ácimo; panecillos; brioques; palitos de pan (Breadsticks); biscotes, biscotes con sabores y especias; galletas saladas (crackers); galletas; refrigerios a base de cereales; copos de maíz; copos de



cereales secos; pastas alimenticias; gofres (waffles); barras de cereales; pasteles”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas diecinueve minutos quince segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** **I.) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las once horas cuarenta y siete minutos veinticuatro segundos del siete de julio del dos mil catorce, Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación**, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca



de comercio

donde es titular Gloriana María Aguilar Montero, cédula de



identidad número 1-890-359, y Marcela Mayela Aguilar Montero, cédula de identidad número 3-272-895, domiciliada en Pacayas de Alvarado, 50 metros sur del Centro de Nutrición, Costa Rica, y Pacayas de Alvarado, 400 metros este y 15 sur del Palacio Municipal, Costa Rica, Registro 221088 – presentada el 09 de abril del 2012 y vigente hasta el 10 de setiembre del 2022. (ver folio 38).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad rechaza la inscripción del signo solicitado por considerar que la marca propuesta transgrede los artículos 7 y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por cuanto gráfica y fonéticamente son casi idénticos y busca proteger los mismos productos en clase 30 internacional; que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las 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.

Por su parte, el recurrente al momento de apelar la resolución venida en alzada, consignó lo

siguiente: “...a la marca solicitada  se le adicionan suficientes elementos diferenciadores gráficos, fonéticos y conceptuales, que la diferencian de la marca registrada; y con respecto a la relación entre productos, ambos distinguen productos de la misma naturaleza “panes y productos de relacionados”, la marca registrada hace referencia específica al

producto el pan amaretti, mientras que por su parte, la marca solicitada , lo es para distinguir productos específicos tipo gourmet los cuales el consumidor conoce y busca en forma específica, por lo que no van dirigidos al mismo grupo de adquirientes potenciales.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al

rechazar la inscripción de la marca solicitada  ya que el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos, de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

La Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del Principio de Legalidad a que está constreñida la competencia del registrador, en aras de brindar seguridad jurídica y fe pública registral.

La misión y obligación del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos gestionantes en esta jurisdicción. Esa protección jurídica a todos los intereses es el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

“[...] La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios... de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones [...]”.

El contenido de este artículo ya fue analizado por este Tribunal, en el Voto 36-2006 de las diez horas dieciséis de febrero de dos mil seis; donde se dijo lo siguiente en lo que interesa:



“[...] Según el artículo primero de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, la protección derivada de la publicidad de los signos distintivos, está enfocada en tres objetivos básicos a saber: a) La protección de los titulares de las marcas, de manera que puedan hacer valer sus derechos a los efectos de posicionar con éxito un producto en el mercado, librado de situaciones de competencia desleal por parte de terceros que estén dispuestos a sacar provecho ilegítimo del esfuerzo ajeno, mediante el usufructo de un distintivo igual o similar, para productos iguales o semejantes dentro del mismo sector del mercado de que se trate u otro sector relacionado. b) La protección del consumidor, que tiene el derecho de que su decisión de consumo, esté debidamente informada a partir de una publicidad clara y fidedigna, para lo cual las marcas como signos distintivos, facilitan la individualización de los diversos productos ofrecidos en el mercado; permitiendo al consumidor ser selectivo en aspectos tales como: precio, calidad, cantidad, entre otros aspectos. c) La promoción de la innovación tecnológica a favor de productores y usuarios, en el logro de un bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

En la búsqueda de los objetivos antes descritos, no cualquier signo puede acceder a la publicidad registral para obtener la protección que el ordenamiento jurídico otorga a tales derechos una vez inscritos; sino, solo aquellos que generen en su relación con el producto que pretende proteger y su efecto en los consumidores, suficiente distintividad respecto de otros productos de la misma especie y clase. Lo anterior garantiza una sana competencia entre productores de los mismos bienes o servicios; y evitándose que el signo una vez inscrito como marca, cause confusión a los consumidores de la clase de bienes o servicios protegidos por la marca de que se trate [...].”



Ahora bien, el solo hecho de que una marca igual o similar se encuentre en la publicidad registral, es suficiente para cumplir con la protección resaltada por el artículo primero de la Ley de Marcas, mismo que se relaciona con el numeral 25 de este mismo cuerpo normativo donde es manifiesto el derecho de exclusiva que posee las marcas ya existentes

Artículo 25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará 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 dé lugar a la probabilidad de confusión.

Obsérvese que del Cotejo Marcario que encuadra el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, calificador de semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, hace que se examinen las *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre el signo inscrito y otro que se pide, dando más importancia a esas similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros

Ahora bien, según el numeral 24 de cita como forma taxativa de calificar los tipos de cotejo nos muestra: “(...) el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles (...) Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. (...) así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los



signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; (...)” Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.

El riesgo de confusión se ha conceptualizado en la jurisprudencia del Tribunal en el sentido: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.*

Del cotejo correspondiente visto a folio 17 del expediente de marras, entre la marca de

fábrica y comercio solicitada  con la marca de comercio inscrita , solamente por el inicio de la letra **A** en el signo ya registrado, gráficamente son idénticas en su denominativo, aunque el elemento figurativo-estético de ambas difiere, cuestión que no aporta distintividad alguna para poder ser registrable

M A R E T T I



A M A R E T T I



Por otra parte, aunque el logo pudiera darle algún tipo de diferenciación, la doctrina ha manifestado que la denominación o parte denominativa de una marca es lo que el consumidor recuerda, y el logo en este caso no viene a impactar de forma sobresaliente o llamativa a efecto de que esta se pueda inscribir, siendo más bien, que la parte denominativa es casi idéntica.

Si bien la Ley de Marcas por su Principio de Especialidad permite la coexistencia de signos idénticos o similares, es necesario que se trate de productos y servicios diferentes. La mínima posibilidad de ser asociados entre sí, trae consigo el riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se cumple en el caso de marras, puesto que no existe individualización de la marca solicitada, ni algún elemento que la diferencie o identifique plenamente, más bien los productos que ambas distribuyen se encuentran en clase 30 internacional de la clasificación Niza y están relacionados. Véase que se protege el pan, los cereales y esto genera la posibilidad de un alto riesgo de confusión, no solo por las



denominaciones similares, sino que los productos están relacionados y en ese sentido el consumidor se confundiría a la hora de obtenerlo.

Jurisprudencialmente, en nuestro país el tema se puntualiza así: “(...) que ambas denominaciones (...), contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.” *Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-2005.*

No resulta procedente la coexistencia de ambos signos en esta clase, ya que en el comercio se estaría afectando el derecho de elección del consumidor o socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos. La probabilidad de causar confusión al inscribirse la marca o signo pretendido y no existir una notoria distintividad que permita identificar e individualizar la marca, hace inminente el riesgo de confusión.

Por lo anterior considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diecinueve minutos quince segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce se encuentra ajustada a derecho, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado *Luis Esteban Hernández Brenes Apoderado de ITAL FOOD INDUSTRY EAD*, confirmando la resolución en todos sus extremos.

TERCERO. 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 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 el Licenciado ***Luis Esteban Hernández Brenes***, en representación de ***ITAL FOOD INDUSTRY EAD***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas diecinueve minutos quince segundos del veintitrés de junio del dos mil catorce, la cual *se confirma*, denegando el registro de la

marca de servicio  en Clase 30 Internacional, presentado por la recurrente. 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.***

Roberto Arguedas Perez

Pedro Daniel Suarez Baltodona

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55