



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0151-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio: “CASHITAS”

TECNISPICE S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10096-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No. 989-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, Abogada, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número 1-0812-0604, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TECNISPICE S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con ocho minutos y once segundos del veintitrés de enero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**CASHITAS**”, en **Clase 31** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*nueces, macadamia, maníes, marañones, pistachos, yucas, papas, chiccharrones, semillas de calabaza*”.

SEGUNDO. Que mediante escrito presentado en fecha 13 de noviembre de 2012 el solicitante manifestó como respuesta a una prevención del Registro, que las papas y yucas son en su estado



natural y que elimina de la lista de productos los chicharrones; quedando la lista de productos solicitada de la siguiente manera: *“nueces, macadamia, maníes, marañones, pistachos, yucas en su estado natural, papas en su estado natural, semillas de calabaza”* en clase 31.

TERCERO. Mediante resolución de prevención dictada a las 09:26:30 horas del 15 de noviembre de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica **“Cashita’s (DISEÑO)”**, bajo el registro número **179576**, en la clase 29 internacional, propiedad de la empresa **Grupo Industrial Alimenticio, S.A.**; la marca de fábrica y comercio **“Kachitos (DISEÑO)”**, bajo el registro número **184791**, en la clase 30 internacional, y la marca de fábrica **“KACHITOS”**, bajo el registro número **142662**, en la clase 30 internacional, ambas propiedad de la empresa **Alimentos del Istmo S.A.**, todas para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados directamente.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las doce horas con ocho minutos y once segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de febrero de 2013, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **Tecnispice, S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

SEXTO. 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 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“Cashita’s (DISEÑO)”**, bajo el registro número **179576**, inscrita desde el 05 de setiembre de 2008 y vigente hasta el 05 de setiembre de 2018, para proteger y distinguir: *“carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos”*, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO, S.A.** (Ver folio 4).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **“KACHITOS (DISEÑO)”**, bajo el registro número **184791**, inscrita desde el 23 de enero de 2009 y vigente hasta el 23 de enero de 2019, para proteger y distinguir: *“café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de harina y cereales, pan bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados comestibles, miel; jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo”*, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **ALIMENTOS DEL ISTMO S.A.** (Ver folio 5).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“KACHITOS”**, bajo el registro número **142662**, inscrita desde el 19 de noviembre de 2003 y vigente hasta el 19 de noviembre de 2003, para proteger y distinguir: *“café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados comestibles, miel; jarabe de melaza; levadura, polvos para*



esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo”, en **Clase 30** del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **ALIMENTOS DEL ISTMO S.A.** (Ver folio 6).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existen inscritas las marcas **“Cashita’s (DISEÑO)”**, **“Kachitos (DISEÑO)”**, y **“KACHITOS”**, para productos relacionados con los de la marca propuesta, en clases distintas de la nomenclatura internacional, citando como fundamento de su denegatoria el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios que puede darse una coexistencia pacífica entre los signos CASHITAS propiedad de TECNISPICE S.A. y Cashita’s (DISEÑO) propiedad de GRUPO ALIMENTICIO, S.A., ya que se trata de productos distintos los que se pretenden proteger por la marca de su representada y la Ley claramente señala *“Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación (...)”*. Agrega que la empresa TECNISPICE S.A. y GRUPO ALIMENTICIO, S.A. se tratan de un mismo grupo económico; y finalmente, en cuanto a la marca KACHITOS (DISEÑO), propiedad de la empresa ALIMENTOS DEL ISTMO, S.A., es fonética, ideológica y gramaticalmente distinta a la marca de sus representada, además, la clase que protege es la 30 y los productos no tiene relación con los de CASHITAS.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Comparte este Tribunal el criterio dado por el Órgano a quo al establecer en la resolución recurrida que:

“(...) las marcas en discusión podrían causar confusión en el consumidor en cuanto a



otorgarle a los productos un origen empresarial común (...) el signo en trámite no se constituye en un elemento idóneo para diferenciar el producto del solicitante, con respecto a sus similares al carecer de elementos individualizadores que permitan identificarlo a sus homólogos. (...) es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la CASHITAS dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscrita (sic) “Cashita’s (DISEÑO)”, “Kachitos (DISEÑO)”, y “KACHITOS”, por cuanto ambas son similares. protegen los mismos servicios y relacionados. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas 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, consecuentemente, se observa que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal b) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, además del inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, le es aplicable el inciso a) del mismo, puesto que dicha norma prevé, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o



productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación, en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se advierte entre los productos de la marca solicitada y las inscritas, a pesar de la limitación a la lista de productos realizada por la aquí apelante, toda vez que las marcas inscritas protegen y distinguen:

Cashita's (DISEÑO) “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos”, en la clase 29 de la nomenclatura internacional,

“Kachitos (DISEÑO)” “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de harina y cereales, pan bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados comestibles, miel; jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, y,

“KACHITOS” “café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas; pastelería y confitería, helados comestibles, miel; jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo” en la clase 30 de la nomenclatura internacional.



Todos los productos están relacionados directamente con los que intenta proteger y distinguir la marca solicitada sean “nueces, macadamia, maníes, marañones, pistachos, yucas en su estado natural, papas en su estado natural, semillas de calabaza” en clase 31 de la nomenclatura internacional, ya que aunque están ubicados en clases diferentes, se encuentran siempre y a todas luces relacionados por tratarse todos de productos alimenticios, de ahí la posibilidad de que surja para el consumidor riesgo de confusión o riesgo de asociación precisamente porque existe también y muy marcado, similitud entre los signos, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir **“CASHITAS”**, con las marcas inscritas a nombre de las empresas **Grupo Industrial Alimenticio, S.A.** y **Alimentos del Istmo S.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética como bien lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, 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 enfrentadas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los amparados por las ya inscritas, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

En cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, por lo ya expuesto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, los productos se encuentran relacionados con los de las marcas inscritas. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: *“(…) 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: (...) 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; (...)”. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

Respecto al agravio de que la empresa **TECNISPICE S.A.** y **GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO, S.A.**, se trata de un mismo grupo económico, este Órgano Colegiado considera que el apelante no aportó ningún tipo de prueba en ese sentido, solo su dicho, razón por la cual, no se logra demostrar que ambas empresas tanto la titular del signo inscrito como la solicitante pertenezcan al mismo grupo empresarial, entendido éste como aquel grupo de empresas que dependen todas de una misma empresa matriz, porque ésta tiene una participación económica suficiente en su capital como para tomar las decisiones.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces con lo aquí analizado resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscritas las marcas **“Cashita’s (DISEÑO)”**, **“Kachitos (DISEÑO)”**, y **“KACHITOS”**, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“CASHITAS”**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciado **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa



TECNISPICE S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con ocho minutos y once segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la Licenciado **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **TECNISPICE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con ocho minutos y once segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33