

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0525-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**



TRACEE AKENT MILAR, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-716)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0036-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y seis minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **MARK BECKFORD DOUGLAS**, abogado, portador de la cédula de identidad 1-857-192, en su carácter de apoderado especial de **TRACEE AKENT MILAR**, ingeniera en sistemas, portadora de la cédula de identidad 1-0965-0290, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:50:11 horas del 26 de setiembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **MARK BECKFORD DOUGLAS**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de



la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 29: frutas deshidratadas y en clase 30: harinas para repostería sin gluten.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 12:50:11 horas del 26 de setiembre del 2022, rechazó la marca solicitada porque consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de

marcas), al presentar similitud gráfica y fonética con la marca registrada  y distinguir productos relacionados.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **BECKFORD DOUGLAS**, apeló y expuso como agravios, lo siguiente:

1-Cada marca cubre productos y servicios diferentes, consecuentemente debe aplicarse el principio de especialidad.

2-El titular de las marcas inscritas, las tiene registradas para las clases 29 y 30 en un plano genérico, mientras que la marca que se pretende inscribir busca proteger ciertos productos especializados, la cual va orientada a un público consumidor con padecimientos particulares en el caso del gluten o que quieran disfrutar de frutas deshidratadas, lo cual se puede constatar con claridad a la hora de cotejar el grupo de signos.

3-La impresión en conjunto de los signos permite su coexistencia registral, no existe riesgo de confusión por las diferencias que presentan.

Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



“**Kent BORINGER**” registro 231639, propiedad de **SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, inscrita el 28/11/2013 con fecha de vencimiento el 28/11/2023, en clase 29 distingue: Carnes, pescado, aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conservas, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leches y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, preparaciones para hacer sopas, mezclas para hacer sopas, caldos.



“**Kent BORINGER**” registro 231640, propiedad de **SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, inscrita el 28/11/2013 con fecha de vencimiento el 28/11/2023, en clase 30 distingue: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones de cereales; pan, pastelería y confitería, helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, pudines instantáneos, mezclas para pasteles, mezclas para galletas, mezclas para productos de panadería.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. Una marca es todo signo que tenga la capacidad de distinguir productos o servicios de otros de la misma especie o clase en el mercado, el artículo 2 de la Ley de marcas, la define de la siguiente forma:

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

La distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir. El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, según lo disponen los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los destinatarios del bien o servicio respaldado con tales signos; posteriormente considerar la impresión de conjunto que despierten los 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), así como otorgar más valor a las semejanzas y no a las diferencias entre los

signos en conflicto.

De esta forma se procede a cotejar la marca propuesta y las inscritas:

SIGNO SOLICITADO



Frutas deshidratadas y harinas para repostería sin gluten.

SIGNOS REGISTRADOS



Carne, pescado, aves y carne de caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conservas, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leches y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, preparaciones para hacer sopas, mezclas para hacer sopas, caldos.

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones de cereales; pan, pastelería y confitería, helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, pudines instantáneos, mezclas para pasteles, mezclas para galletas, mezclas para productos de panadería.

En el presente caso estamos en frente de dos marcas mixtas complejas, ya que se componen de dos o más palabras y cuentan con imágenes como rectángulos y gráficos especiales, deben compararse con arreglo a la pauta de visión en conjunto, pero sin perder de vista los elementos dominantes de cada signo.

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico y fonético, se determina que entre



el signo solicitado y las marcas registradas **Kent BORINGER**, existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante el término **KENT**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente.

La grafía especial que presenta la marca solicitada en su estructura denominativa no le agrega suficiente distintividad para trasladar el término protegido (**KENT**) a un segundo plano.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos por la marca prioritaria. El consumidor puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

En resumen, considera este Tribunal que debe atribuirse carácter dominante al elemento que, por penetrar con mayor fuerza en la mente del público, determina la impresión de conjunto producida por una marca, y en este caso es KENT.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas indica en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos y servicios a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma 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.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso la marca solicitada protege productos que se pueden relacionar directamente con los productos distinguidos por las marcas registradas.

El signo solicitado distingue frutas deshidratadas, que se relacionan con frutas en conserva, congeladas, secas de las marcas inscritas. Asimismo, la marca solicitada distingue harinas para repostería sin gluten, que se relaciona con harinas y preparaciones para pastelería de las marcas inscritas.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su

inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten y en este caso el elemento preponderante de la marca solicitada es idéntico al signo registrado.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre los signos cotejados, por

encontrarse inscrito los signos  y que de permitirse la inscripción de la marca



se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MARK BECKFORD DOUGLAS**, en su carácter de apoderado especial de **TRACEE AKENT MILAR.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:50:11 horas del 26 de setiembre del 2022, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **MARK BECKFORD DOUGLAS**, en su carácter de apoderado especial de **TRACEE AKENT MILAR.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:50:11 horas del 26 de setiembre del 2022, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33