



RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2024-0352-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

FERRARA CANDY COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2024-1356)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0159-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y nueve minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Melissa Mora Martin, abogada, vecina de Pozos de Santa Ana, San José, cédula de identidad 1-1041-0285, en condición de apoderada especial de la empresa **Ferrara Candy Company**, sociedad inscrita y vigente conforme a las leyes de Estados Unidos de Norte América y domiciliada en ese país, precisamente en 404 W. Harrison Street, Chicago, Illinois 60607, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:09:34 del cinco de julio de 2024.

Redacta la juez Quesada Bermúdez



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Melissa Mora Martin, de calidades y en la condición indicada, presentó la solicitud

de inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir en clase 29 internacional: refrigerio a base de fruta y en clase 30: productos de confitería, azúcar candi, confitería congelada.

Luego del estudio correspondiente, mediante resolución de las 16:09:34 horas del 5 de julio de 2024 (v.f. 32 a 41 del expediente de origen) el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada por el riesgo de confusión y de asociación establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante, Ley de marcas) debido a que las declaraciones juradas aportadas por el promovente no constituyen probanza suficiente para demostrar que las empresas, FERRERO S.p.A. domiciliada en Italia (titular de los signos inscritos previamente) y Ferrara Candy Company pertenecen al mismo grupo económico.

Inconforme con lo resuelto, la apoderada especial de **Ferrara Candy Company** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución indicada y una vez conferida la audiencia de ley por resolución de las 10:20 horas del 11 de setiembre de 2024 (folios 4 y 5, legajo de apelación), la apelante expuso como agravio que la marca solicitada es propiedad de la empresa Ferrara Candy Company la cual pertenece al mismo grupo económico y del mismo capital accionario de la empresa Ferrero S.p.A. titular de las marcas inscritas en el Registro de Propiedad Intelectual, en clase 30 internacional.



Para demostrar lo señalado, aportó declaraciones juradas y sus respectivas traducciones (v.f. 11 a 14 y 20 a 23, legajo de apelación) y solicitó declarar con lugar el presente recurso de apelación para que se continúe con la solicitud de inscripción de la marca antes referida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como hechos probados los demostrados en la resolución de alzada en cuanto a los signos marcarios inscritos:

1. Marca de fábrica **FERRERO** para proteger en clase 30 internacional: café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harinas y cereales, productos granulados (excepto forrajes, pan, pasteles, pies, repostería, helados, miel, melaza, levadura, polvo de hornear, sal de cocina, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo, cacao, productos de cacao, esencias de cacao para refrescos, esencia de chocolate, lustres, particularmente de chocolate, chocolate y similares, artículos de chocolate para decorar árboles de navidad, artículos de chocolate comestibles rellenos sin alcohol, productos de azúcar, pasteles, goma de mascar, confites sin azúcar (v.f. 9 y 10 del expediente de origen).

2. Marca de fábrica **FERRERO** para proteger en clase 30 internacional: café, té, cacao, azúcar, arroz, 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, de fabricación de mi representada (v.f. 11 y 12 del expediente de origen)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra



hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. El artículo 2 de la Ley de marcas establece que cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona física o jurídica de los que ofrece su competidor puede constituir una marca, siempre que estos se consideren lo “suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Por lo anterior y de acuerdo con la misma ley de marcas y su Reglamento, todo signo podrá ser inscrito como marca cuando posea una clara distintividad y no genere confusión con las otras marcas que se encuentren inscritas o en proceso de inscripción; lo anterior por cuanto, entre menor sea la aptitud distintiva que posea un signo con respecto a otro, mayor será la probabilidad del riesgo de confusión por parte del público consumidor en relación con la procedencia o el origen de los bienes y servicios ofrecidos por los empresarios que compiten en el mismo sector comercial.

Consecuentemente, basta con que exista el riesgo de asociar o relacionar los productos y servicios de una misma especie o clase internacional, para denegar la inscripción de un signo determinado.



Esto es así porque uno de los objetivos principales de la legislación marcaria es garantizar la protección registral, únicamente a aquellas marcas que cumplan y desempeñen su papel diferenciador en el mercado de bienes y servicios, a fin de evitar posibles confusiones de parte del consumidor en su proceso de elección y adquisición de tales bienes y servicios clasificados y protegidos en la misma clase internacional.

En tal sentido la normativa citada establece una serie de prohibiciones que evitan el registro de aquellas marcas que, no solamente puedan confundir al público consumidor, sino también de aquellos signos marcarios cuya inscripción afecte el derecho subjetivo de un tercero titular, empresario o propietario de alguna marca inscrita que distinga su producto o servicio de la misma especie y clase internacional de aquella que solicita la inscripción.

Al respecto el artículo 8 de la Ley de marcas es claro al señalar que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte el derecho subjetivo de terceros; para el caso de examen los incisos a) y b) de este numeral establecen:

- 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Así que, el registro de un signo marcario exige que este posea la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario con alguna marca inscrita o que se encuentre en proceso de inscripción; el conflicto marcario se logra determinar, cuando se perciben o existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre dos o más signos que identifican productos o servicios de la misma especie; al comprobarse este conflicto entre signos marcarios, el derecho de marcas no permite la coexistencia de aquellos signos que no posean carácter distintivo y por lo cual, no podrán coexistir, ni competir pacíficamente en el mismo sector del mercado de bienes y servicios al que pertenecen, ello principalmente por el riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor.

Este riesgo se puede generar a partir de las similitudes existentes entre alguno de los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados; por ello es necesario realizar un cotejo marcario adecuado a la normativa vigente y mediante el cual, el operador jurídico logre determinar si existe identidad o semejanza entre los signos confrontados; para ello, en primer lugar, debe identificarse quiénes serían los posibles consumidores del bien o del servicio ofrecido por cada oferente; luego el examinador deberá colocarse en la posición del adquiriente del servicio o consumidor de



aquel bien, ello a fin de percibir las posibles sensaciones e impresiones del consumidor con respecto a cada una las denominaciones confrontadas y su perspectiva ante esos bienes o servicios ofrecidos; este análisis lo hará sin desmembrar los signos, los cuales deberá analizar de forma sucesiva y nunca simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

Estas reglas están definidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y sirven para que el operador jurídico, en el proceso de calificación, determine las posibles similitudes existentes entre los elementos visuales, auditivos e ideológicos de cada uno de los signos involucrados.

La falta de distintividad detectada en el signo marcario solicitado se confirma con el cotejo de este con los registrados pues es evidente la similitud entre ellos a nivel gráfico, fonético e ideológico. Los signos contrapuestos tienen más semejanzas que diferencias pues coinciden en seis de las siete letras que los componen; el diseño de la letra inicial F en la marca solicitada no le confiere la distintividad requerida para coexistir con los signos inscritos, así como tampoco el cambio de la vocal “o” por una “a” al final de la palabra que conforma el signo; esto se puede observar en el siguiente cotejo:

<u>Marca pretendida</u>	<u>Signos inscritos</u>	
	 Registro 57912	FERRERO Registro 143594



Los alegatos del agravante se refieren a que las empresas titulares de los signos antes ilustrados, Ferrer S.p.A. y Ferrara Candy Company, pertenecen al mismo grupo económico y del mismo capital accionario. No obstante, la reiterada jurisprudencia de este Tribunal coincide con lo resuelto en primera instancia por cuanto, la declaración jurada como tal, ha sido considerada, incluso en estrados judiciales y administrativos, como una prueba débil, por tratarse de un acto unilateral, sin un sustento probatorio adecuado, cuyo único beneficiario es quien la propone. Sin embargo, esta instancia la ha considerado como un indicio que puede ser tomado en cuenta, pero debe acompañarse de otros medios de prueba o elementos que solidifiquen lo manifestado en esa declaración jurada; así se indicó, por ejemplo, en el voto 0034-2021 de las 15:01 horas del 22 de enero de 2021.

Así las cosas, considera este Tribunal que al agravante le corresponde el deber jurídico de aportar la prueba necesaria para comprobar los hechos que manifiesta en autos, así lo advirtió el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución denegatoria en este legajo impugnada; además, al apelante se le brindó una nueva audiencia mediante resolución de las 10:20 horas del 11 de setiembre de 2024, por lo que no son de recibo sus alegatos, pues las declaraciones juradas que aporta como elementos probatorios para demostrar que los socios de las empresas antes aludidas, comparten el capital accionario de esas compañías, no son idóneas puesto que no son suficientes, por lo anterior, lo ajustado a derecho es rechazar los alegatos de la apelante y confirmar la resolución venida en alzada.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Melissa Mora Martin, apoderada especial de la empresa Ferrara Candy Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:09:34 del 5 de julio de 2024.

POR TANTO

Se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por Melissa Mora Martin, apoderada especial de la empresa Ferrara Candy Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:09:34 del 5 de julio de 2024, la que en este acto **se confirma**. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla



Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

dcg/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55