



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0377-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “TETRA”

LUMINATION LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 7790-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1100-2011

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

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LUMINATION**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 6180 Halle Drive, Valley View Ohio 44125, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiún minutos y cuarenta y siete segundos del treinta de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de setiembre de 2009, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **Lumination LLC**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TETRA**”, en **Clase 11** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*aparatos para alumbrar, principalmente, aparatos de luz eléctricos que consisten en diodos que emiten luz, módulos de diodos que emiten luz y alambres para suministro de energía*”

vendidos como una unidad, y repuestos para los mismos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:34:13 horas del 29 de setiembre de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio “**TETRA**”, en clase 11 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*aparatos para calentar, enfriar y cocinar, aparatos para tratamiento termal de productos alimenticios intercambiadores de calor*”, bajo el registro número **140731**, propiedad de la empresa **TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con veintiún minutos y cuarenta y siete segundos del treinta de abril de dos mil diez, 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. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de mayo de 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **LUMINATION LLC**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 22 de junio de 2011, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**TETRA**”, bajo el registro número 140731, en **Clase 11** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.**, vigente desde el 5 de setiembre de 2003 hasta el 5 de setiembre de 2013, para proteger y distinguir: *“aparatos para calentar, enfriar y cocinar, aparatos para tratamiento termal de productos alimenticios intercambiadores de calor”*. (Ver folios 20 y 21).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentándose en el Voto No. 322-2009 que indica: *“Que el hecho de que puedan coexistir en el mercado y consentir una de ellas sea por medio de una carta de consentimiento, no significa que el problema del consumidor medio esté resuelto”*; por lo que indudablemente se provoca el riesgo de confusión y la marca en estudio estaría asociada a las causales de irregistrabilidad del artículo 8 de la Ley de Marcas; y en virtud de lo expuesto rechazó la inscripción de la marca solicitada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita TETRA, por cuanto los productos de la marca inscrita se relacionan con los productos de la marca solicitada, y que los puntos de venta son los mismos y asimismo del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores toda vez que el elemento denominativo prevalece y



además la pronunciación de dicha marca es idéntica, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, por cuanto se pretenden proteger productos que pueden ser relacionados, se estaría socavando el derecho de elección del consumidor y socavando con el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, observándose que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la parte apelante señala que en el presente caso no se trata de una inscripción que esté usurpando los derechos de un tercero, ya que existe acuerdo de coexistencia entre ambas empresas. Además, al ser los productos protegidos por ambos distintivos completamente diferentes y específicos no existe posibilidad alguna de riesgo por parte del consumidor, ya que cada distintivo tiene su campo específico de acción y tienen un mercado definido, sin existir elementos de coincidencia suficientes que justifiquen el rechazo de la solicitud de su representada, la cual resulta ser original y novedosa, además de no existir riesgo de confusión alguno. Alega que el Registro debe tener que la persona o compañía que tiene más interés en proteger una marca es su dueño, y si el dueño de una marca otorga una carta de consentimiento es porque ya realizó un estudio minucioso donde se llegó a la conclusión que no se va a dar ningún tipo de confusión entre el público consumidor, incluyendo la confusión sobre el origen empresarial, y que asimismo en este tipo de negociaciones y estudios sobre el otorgamiento de cartas de consentimiento son muchos los factores que se consideran para otorgarse este tipo de documento, tales como el estudio de los productos que cada distintivo protege, los segmentos de mercado de ellos, el tipo de consumidores, etc.; tomando en cuenta que si luego de una negociación de este tipo se llega al otorgamiento de una carta de consentimiento es definitivo que todos los riesgos de confusión ya fueron analizados y el titular del distintivo inscrito llegó a la conclusión que no habrá ningún tipo de confusión entre las marcas en cuestión y que el público consumidor, ni ellos, se verán afectados por la coexistencia registral y comercial de los distintivos.



CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. 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, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su 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; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas,

indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica que a quien se le causa confusión es *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no, según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, denominativamente es idéntico al inscrito, y es esta parte la que llama primordialmente la atención de los consumidores “**TETRA**”, constituyéndose este vocablo como la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, ya que no existen otros elementos en el presente caso. Por eso a criterio de este Despacho lleva razón el Registro en sus argumentos al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico y fonético existe absoluta identidad y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles ya que son los mismos y otros se encuentran íntimamente relacionados y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir si los mismos, son los que ofrece una empresa u otra.

En cuanto a la Carta de Consentimiento de autos, los alegatos dados por la parte involucrada sea la solicitante (recurrente) ante este Tribunal, van dirigidos a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió su consentimiento en forma expresa para que procediera el registro de la marca solicitada “**TETRA**”. Que mediante escrito que corre a folio 10, por el cual se aportó el documento antes citado a folios 11 y 12, se reconoce tácitamente que ambas marcas van a coexistir en el mercado, y se manifiesta el consentimiento expreso para la inscripción de la marca “**TETRA**”, a nombre de la empresa **LUMINATION LLC**.



Ahora bien, se cuestiona este Tribunal si una carta de consentimiento puede resolver ese riesgo de confusión para el consumidor. En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compren bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto en específico, sea para la marca solicitada *“aparatos para alumbrar, principalmente, aparatos de luz eléctricos que consisten en diodos que emiten luz, módulos de diodos que emiten luz y alambres para suministro de energía vendidos como una unidad, y repuestos para los mismos”* y para la marca inscrita *“aparatos para calentar, enfriar y cocinar, aparatos para tratamiento termal de productos alimenticios intercambiadores de calor”*.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos relacionados, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño

alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento, que consta en autos, no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: *a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.*

Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sea el documento que consta en autos, que ni siquiera están regulado normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto lleva razón el Registro en los argumento dados en la resolución apelada antes dados, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente en cuanto a los puntos analizados supra, ya que, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de un signo marcario, así, como el derecho exclusivo protegido con ese signo.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.



Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “(...) *La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello. (...)*”, y siendo, que los productos que protegen las marcas contrapuestas son similares algunos e íntimamente relacionados otros, debe necesariamente rechazarse la solicitud de inscripción propuesta.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los demás agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos similares y relacionados a los identificados con la marca inscrita. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LUMINATION LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintiún minutos y cuarenta y siete segundos del treinta de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 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 Licenciada **Marianella Arias Chacón** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LUMINATION LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veintiún minutos y cuarenta y siete segundos del treinta de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33