

RESOLUCIÓN FINAL

Exp. N° 2011-0285-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “GARDEN DISEÑO”

THE GARDEN COMPANY LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-8152)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 1168-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con quince minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **THE GARDEN COMPANY LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, con domicilio actual en 58 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong, China, en contra de la resolución dictada por del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos, siete segundos del diez de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**GARDEN (DISEÑO)**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del

café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, panecillos, queques, queques de luna, helados, pasta y tallarines.

La lista aludida fue limitada por la representación de la sociedad solicitante y apelante, mediante escrito presentado ante el Registro el treinta de junio de dos mil once, quedando la misma de la siguiente manera: “té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, panecillos, queques, queques de luna, helados, pasta y tallarines, **excluyendo expresamente el café y los sucedáneos del café.** (Ver folio 37).

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y seis minutos, siete segundos del diez de marzo de dos mil once, dispuso: “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de marzo de dos mil once, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **THE GARDEN COMPANY LIMITED.**, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y tres minutos, diecinueve segundos del primero de abril de dos mil once, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, 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 Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de ARTHUR COFEE S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos trece mil novecientos cuarenta y tres, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**COFFEE GARDEN**”, bajo el acta de registro número 187489 desde el 9 de marzo de 2009, vigente hasta el 9 de marzo de 2019, la cual protege en clase 30 internacional “café molido y en grano, calidad de exportación”. (Ver folios 9 y 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**GARDEN (DISEÑO)**”, en clase 30, por considerar que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros según numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto así se desprende del cotejo con el inscrito, ya que protegen productos similares y relacionados en la clase 30, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir esas marcas en el comercio, lo que traería como consecuencia la afectación del derecho de elección del consumidor, así como se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la recurrente alega en su escrito de expresión de agravios que el Registro debe realizar el análisis de la marca tomando en cuenta todos sus elementos tanto de parecido o no de la marca, como la posibilidad de coexistencia marcaria aun cuando las marcas se encuentren clasificadas en la misma nomenclatura. La marca que se solicita y la marca inscrita son visual y fonéticamente distinguible, mientras que la inscrita es de las llamadas denominativas, en la solicitada existe un elemento denominativo y otro figurativo que la hace más fácil de distinguir respecto a “COFFEE GARDEN”, lo que demuestra que estas marcas pueden coexistir en el mercado sin peligro de confusión para el público consumidor. Aduce, que el Registro de Marcas aplicó incorrectamente la Ley de Marcas, por cuanto el hecho de contener una misma clase, varios productos, no significa que deba rechazarse, per se una solicitud de marcas por considerarse que tiene algún, grado de similitud con una marca inscrita, sino que el Calificador debe sopesar las características propias de la marca y los productos que va a proteger. Solicita que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “GARDEN (DISEÑO)”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. En el presente asunto, la marca solicitada “**GARDEN (DISEÑO)**” es una marca mixta, formada por la “figura de una cocinero”, y otra denominativa, constituida por una palabra “**GARDEN**”, el distintivo marcario inscrito “**COFFEE GARDEN**” es denominativo compuesto de dos palabras “**COOFFEE**” y “**GARDEN**”. En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, a pesar que la solicitada incluye un elemento figurativo, éste no imprime la distintividad necesaria al signo, pues según se comprueba de las certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional, visible al folio 9 y 10 del expediente, tanto el distintivo solicitado como el inscrito, contienen en su denominación el término “**GARDEN**” que resulta ser el elemento preponderante, en ese sentido, de este análisis *gráfico* se evidencia la confusión visual que es causada por la identidad del vocablo que sobresale y que será el que se impregna en la mente de las personas, lo que crea un riesgo de confusión e incluso de asociación en el consumidor



promedio. Siguiendo esta misma línea, en cuanto al cotejo **fonético**, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, siendo claro entonces que la pronunciación de estos signos es idéntica, denotando así consecuentemente una confusión auditiva. Por otra parte, en cuanto al cotejo **ideológico**, tenemos que el término “**GARDEN**” según el Diccionario Universidad de Chicago ESPAÑOL-INGLES INGLES-ESPAÑOL. Quinta Edición. Editorial Pocket Books, Londres, Toronto Sydney, significa: “**garden** (...) *N Jardín m.* Con vista de esta definición los signos remiten al mismo concepto.

Realizado el análisis de los signos, tenemos que desde la óptica de los productos que intenta distinguir la marca pretendida y los que protege la inscrita, se observa que la solicitada en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, intenta amparar: ***“té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, panecillos, queques, queques de luna, helados, pasta y tallarines, excluyendo expresamente el café y los sucedáneos del café”***, por su parte, la marca inscrita “**COFFEE GARDEN**”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue: ***“café molido y en grano, calidad de exportación”***, si bien es cierto, tal y como consta al folio 37 vuelto del expediente la recurrente limita la lista de productos de la solicitud inicial (Ver folio 1), *excluyendo de dicha lista* expresamente el ***“café y los sucedáneos del café”***, no obstante, este Tribunal nota que a pesar de la limitación mencionada alguno de los productos de la lista señalada, específicamente, los productos destacados en negrita ***“té y cacao”*** se relacionan o bien, tienen conexión competitiva con los productos que protege la marca inscrita, ya que protege productos de una misma naturaleza que la inscrita ***“bebidas”*** por lo que esta Instancia de acuerdo a la facultad que le otorga el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, limita la lista indicada únicamente a: ***azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, panecillos, queques, queques de luna, helados, pasta y tallarines***, exceptuando de la lista de productos el ***“té y cacao”***, ya que



estos dos últimos productos en razón de lo dicho anteriormente, podría darse un riesgo de confusión, mientras que respecto a los demás productos a saber: ***azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, panecillos, queques, queques de luna, helados, pasta y tallarines*** indicados, desaparece el riesgo aludido, de ahí que considera este Tribunal que lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de **THE GARDEN COMAPNY LIMITED**, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con la inscripción del distintivo marcario a registrar “**GARDEN (DISEÑO)**”, para los productos ***azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, panecillos, queques, queques de luna, helados, pasta y tallarines***, en clase 30 de la Clasificación, excluyendo de los productos a proteger el “**té y cacao**”, ya que los mismos tienen conexión, competitiva con los productos que distingue la marca inscrita, lo que podría causar un riesgo de confusión a los consumidores. De ahí, que los alegatos expuestos por la recurrente no son de recibo.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el **Víctor Vargas Valenzuela**,



en su condición de apoderado especial de THE GARDEN COMAPNY LIMITED, contra la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y seis minutos, siete segundos del diez de marzo de dos mil once, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continúe con la inscripción del distintivo marcario a registrar **“GARDEN (DISEÑO)”**, para los productos ***azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, panecillos, queques, queques de luna, helados, pasta y tallarines***, en clase 30 de la Clasificación, excluyendo de los productos a proteger el **“té y cacao**, ya que los mismos tienen conexión, competitiva con los productos que distingue la marca inscrita, lo que podría causar un riesgo de confusión a los consumidores. 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.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25