

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0912- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ZAFRAN” (DISEÑO)

LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-4260)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1184-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las once horas treinta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos cuarenta y tres, setecientos noventa y nueve, apoderado especial de **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y un minutos, treinta y dos segundos del once de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día trece de mayo de dos mil diez, por el licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A**, solicita la inscripción de



la marca de fábrica y comercio  en clase 30 internacional para proteger y distinguir: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, zagú, sucedáneos del café, harinas y

Voto 1184- 2011

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”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y un minutos, treinta y dos segundos del once de octubre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, dictada a las diez horas, cuarenta y un minutos, treinta y dos segundos del once de octubre de dos mil diez,

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 Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de Restaurantes Azafrán de Costa Rica S.A



1. para proteger y distinguir en clase 29: “Productos alimenticios preparados o confeccionados con los siguientes productos: pollo, pescado, carne de res y cerdo, aves y caza, mariscos, jamones, embutidos, frutas, legumbres y hortalizas en conservas, secas y cocidas, gelatinas, pulpa de frutas, frijoles, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, quesos, mantequilla, nata batida , suero de leche, aceites y grasas, sopas, ensaladas de frutas y legumbres, patatas fritas, 30 Café ,te productos alimenticios preparados o confeccionados con los siguientes productos: cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, helados comestibles, mazapán, miel, jarabe de melaza, avena, pastas alimenticias, galletas, fideos, maíz, salsa de tomate, mayonesa, spaguetti y macarrones, pan, maní, preparaciones hechas de cereales y harinas, incluyendo harina de maíz y trigo, pan, pastelería y confitería, repostería, helados comestibles, hielo, bebidas a base de café, cacao y chocolate, sándwiches, pizzas, excluyendo los condimentos y las especias. Y 32 Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, de vegetales y tomate, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas cocktails sin alcohol. (Ver folios 25 a 26 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A**, por haber considerado“(...) b) que es criterio del registrador “En este Registro se encuentra inscrita la marca “AZAFRAN” propiedad de Restaurantes Azafrán de Costa Rica, S.A bajo el registro número 172145 inscrita el 14/12/2007 y vence el 14/12/2017 en clase 30 (...) c) Que para un

*análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico**, donde se determina que “**ZAFRAN BY GRIFFITH LABORATORIES THE FOOD ARCHITECTS**” como marca propuesta y “**AZAFRÁN**” como marca inscrita son similares en cuanto a la conformación de la palabra “**ZAFRAN-AZAFRAN**” y coinciden en seis letras respecto al término analizado, por lo que la diferencia entre ambos signos es mínima, es decir la letra “A”; lo que la hace carente del elemento de distintividad que debe tener cada signo, con lo cual el riesgo de confusión entre estos signos es inminente, ya que los dos son similares en cuanto a su parte denominativa y en cuanto a los productos existe una igualdad, ya que estos tienen una marcada similitud, una indudable proximidad y están notoriamente vinculados entre sí.(...) en cuanto al **cotejo fonético**, la pronunciación de ambas marcas resulta similar a pesar de que la marca solicitada no contiene la letra “A”, ya que pronunciarlas las palabras tienen una fonética muy similar, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tienen una fonética idéntica (...).”*

El licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la marca “**ZAFRAN by Griffith Laboratories The Food Architects**” denota una diferencia fonética e ideológica, en relación con la palabra AZAFRAN, y que la pronunciación del signo solicitado, comprendido en su totalidad no presenta parecido alguno con la marca perteneciente a dicha empresa ya que “**ZAFRAN by Griffith Laboratories The Food Architects**”, es fácilmente distinguible respecto al signo inscrito AZAFRÁN, y que las palabras poseen distintos golpes de voz en la primera sílaba A-ZAFRAN, en relación con ZA-FRAN por lo que fonéticamente es fácil percibir la diferencia

de las mismas y que en este caso específico no existe similitud tal, para que el Registro establezca una prohibición, por ser este un signo distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. . En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, 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. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

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.*

b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

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;(…)*” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, la marca inscrita



REGISTRO # 172145 que también es **Mixta**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 25 al 26), son similares entre sí y



realizada la comparación a nivel gráfico se determina que como signo



propuesto y como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la letra “A” con respecto al signo registrado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 30 y además que se trata de productos tales como Café, te, productos alimenticios preparados o confeccionados con los siguientes productos: cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, helados comestibles, mazapán, miel, jarabe de melaza, y respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la

resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es casi idéntico. Desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos Y desde un punto de vista ideológico, el análisis resulta ser el mismo.

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 los 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”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege *café, té, productos alimenticios preparados o confeccionados con cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, helados comestibles, mazapán, miel, jarabe de melaza, avena, pasas alimenticias, galletas, fideos, maíz, salsa de tomate, mayonesa, spaguetti y macarrones, pan, preparaciones hechas de cereales*

incluyendo harina de maíz trigo, pan pastelería y confitería... “y el signo que se pretende registrar lo es para proteger los mismos productos, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada e inscritas conduce a la irreregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y un minutos, treinta y dos segundos del once de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de

apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y un minutos, treinta y dos segundos del once de octubre 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES