

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0492-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “TRESOR DORE (DISEÑO)”

ALPEMUSA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-8468)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1294-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cero minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1055-703, en su condición de apoderada especial registral de la empresa **ALPEMUSA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cinco minutos con tres segundos del veintinueve de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de agosto de dos mil once, por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **ALPEMUSA S.A**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Curridabat de Alimentos Guaria, 75 mts al este, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“TRESOR DORE (DISEÑO)”** en **clase 29** internacional, para proteger y distinguir:

“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, chocolates, galletas con chocolate y galletas de todo tipo.”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cinco minutos con tres segundos del veintinueve de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(….) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (…).”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el representante de la empresa **ALPEMUSA S.A**, para el día 27 de abril de 2012, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cuarenta y siete minutos con veintiún segundos del tres de mayo de dos mil doce, resolvió: *“(….) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada (…).”*

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 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 tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“DORE”**, bajo registro número **156630**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, Propiedad de la empresa **TURRONES DE COSTA RICA S.A**, inscrita desde el 13 de febrero de 2006 con una vigencia al 13/02/2006, para proteger y distinguir: ***“La fabricación y comercialización de toda clase de turrones y confites.”***

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo **“TRESOR DORE (DISEÑO)”**, al ser inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito **“DORE (DISEÑO)”**, ambos en la **clase 30** internacional, por cuanto protegen productos similares y relacionados. Asimismo, del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir la distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos en el mercado. Por lo que en consecuencia se trasgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente dentro del escrito de agravios externa que entre los signos no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica. Aunque ambas marcas protegen productos en la clase 30 internacional, los productos no son los mismos, ya que la marca registrada protege únicamente “turrone y confites”, y la marca de mi representada pretende proteger muchos otros productos, por lo cual no existe riesgo de asociación alguno entre los productos protegidos bajo ambas marcas. Por lo cual, ambas marcas podrán coexistir registralmente en vista de que no incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Del mismo modo el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, denominado “ADPIC”, establece: *“En caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.”* Que refiere al principio de especialidad en derecho marcario. En este caso, claramente los bienes o servicios no son idénticos, razón por la cual no se puede presumir que hay riesgo de confusión alguno. Que del análisis realizado entre los signos es evidente que a nivel gráfico ambos signos son distintos, ya que la marca de mi representada tiene además de la palabra “Tesor”, un diseño más colorido, con una letra muy particular y fácil de identificar, y es sumamente diferente al de la marca registrada, lo que le permite contar con elementos distintivos. A nivel auditivo si pronunciamos ambos signos, es evidente que la pronunciación no es la misma, ya que la marca registrada tiene una tilde en la e “Doré”, teniendo el acento en la última sílaba, y la marca de mi representada no solo no cuenta con ese acento, sino que además tiene la palabra “Tesor” que le agrega distintividad. Y a nivel ideológico ambos signos tienen significados diferentes, conforme lo que para dichos efectos dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Se citan la resolución 195-2006 de las diez horas del diez de julio de dos mil seis y el Voto 231-2007 de las diez horas del veintiocho de junio de dos mil siete, ambas dictadas por el Tribunal Registral Administrativo. Por lo que solicita se revoque la resolución venida en alzada y se proceda con la inscripción de la marca “TRESOR DORE (DISEÑO)” en clase 30 a nombre de mi representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 inciso a), en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, indicado por el Registro, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, ya sea ***al público consumidor, y a otros comerciantes,*** por la ***similitud o semejanza entre los signos***, o también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, ***o bien se encuentren relacionados o asociados***.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes ***gráficas, fonéticas o conceptuales***, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, ***sea de carácter visual, auditivo o ideológico***.

Ante ello, el operador del Derecho para realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los potenciales 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.

Solicitado	Inscrito
 TRESOR DORE	 Doré
Clase 30 internacional	Clase 30 internacional
<i>"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo, chocolates, galletas con chocolate y galletas de todo tipo"</i>	<i>"La fabricación y comercialización de toda clase de turrones y confites."</i>
ALPEMUSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Turrones de Costa Rica Sociedad Anónima

Bajo tal 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. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio "**TRESOR DORE**" y la marca de fábrica "**DORE**" inscrita, entre ambas a diferencia de lo que indica el oponente, existe similitud que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual ya que a nivel gráfico ambos signos contienen en común la

palabra “**DORE**”, que a simple vista genera la misma apariencia e identificación con la marca inscrita, en virtud de el elemento que sobresale en las citadas denominaciones versa en dicho término, situación que como consecuencia genera **confusión auditiva** dado que al realizar la pronunciación ambos signos tiene una fonética similar, y sea esa pronunciación completa o no, el consumidor medio las identificara como si fuese la misma.

Respecto a su connotación **ideológica**, cabe indicar que al encontrarnos con dos términos disímiles, uno de fantasía como lo es el del signo inscrito “**DORE**”, que no tiene significado alguno, con respecto al solicitado que se compone por un elemento genérico (TRESOR-TESORO) y otro de fantasía (DORE), o sea, conformado por una conjugación mixta “**TRESOR DORE**”, en este sentido es importante indicar que los elementos genéricos pueden ser parte de los elementos que componen una denominación, pero no pueden ser valorados como componentes que le proporcionen la distintividad necesaria al signo, en virtud de que tales elementos no puedan ser apropiables por terceros y limitar a los demás comerciante a poder utilizarlos en sus denominaciones. Cabe señalar entonces que dicha denominación será percibida por el consumidor medio quien podría asumir que se encuentra frente al mismo producto, lo cual como se ha indicado líneas arriba generaría un impacto directo en el mercado con respecto a la marca inscrita, dado que ambos signos pretende la protección de servicios relacionados con la misma actividad comercial desplegado en la clase 30 internacional y en consecuencia el riesgo de confusión que se generaría dentro de su actividad será potencialmente inevitable, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por otra parte, cabe señalar que no lleva razón el apelante en sus agravios, ya que este Tribunal, si considera el riesgo de confusión con relación a los productos y el origen empresarial, y no se encuentra entre la marca inscrita y la solicitada algún elemento que pueda proporcionarle la distintividad necesaria al signo solicitado, por cuanto la palabra TRESOR, por si sola como se analizó líneas arriba no es suficiente para distinguir el signo

con relación a los productos que protegen ambas marcas. Aunado a ello, es de merito indicar por parte de este Órgano de alzada que las resoluciones emitidas por parte de este Tribunal, (*resolución 195-2006 de las diez horas del diez de julio de dos mil seis y el Voto 231-2007 de las diez horas del veintiocho de junio de dos mil siete*), versan con relación a estudios marcarios realizados por el Registro de la Propiedad Industrial, los cuales son corroborados y analizados por esta Instancia, dentro del principio de legalidad que le es consagrada por nuestra legislación dentro del artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública. No obstante, es de merito señalar que cada análisis marcario realizado por el Registro, es único e independiente para cada caso en particular, no siendo la inscripción de una denominación parámetro para poder calificar o inscribir otra que no cumpla con las disposiciones marcarias requeridas, o sea, que si dichos signos se encuentran inscritos bajo los citados pronunciamientos, es porque cumplieron con los requerimientos de Ley.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“DORE”** inscrita y **“TRESOR DORE”** solicitada, por cuanto pueden conllevar a un riesgo de confusión a los consumidores, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuencia el riesgo de confusión que se generaría a los consumidores que adquieran los productos de una y otra marca, quienes además podrían asociarla de manera directa como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“FLERT BEAUTY ENHANCER CENTER”**, en clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que lo procedente es confirmar la resolución de alzada, en todos su extremos al considerar que se transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **Giselle Reuben Hatounian**, apoderada especial de la empresa **ALPEMUSA S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cinco minutos con tres segundos del veintinueve de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que el Registro proceda a denegar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TRESOR DORE**”, en clase 30 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora