

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2009-1009- TRA-PI-452-11

Solicitud de inscripción de marca colectiva “ZARCERO”

MARCA COLECTIVA ZARCERO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 5467-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 174-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del veinte de febrero del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por el señor **Henry Guerrero Rodríguez**, mayor, casado una vez, agricultor, cédula de identidad número dos- cuatrocientos cincuenta y nueve- trescientos cincuenta y cuatro, ambos vecino de Zarcero, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **MARCA COLECTIVA ZARCERO SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica número tres- ciento uno- quinientos setenta y seis mil doce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del tres de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de junio del dos mil nueve, los señores Luis Alejandro Rodríguez Gonzalez y Henry Guerrero Rodríguez, de calidades y condición indicadas anteriormente solicitaron la

inscripción de la marca colectiva de comercio y servicios **“ZARCERO”**, para distinguir respectivamente : “Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras; hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, lecha y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”, “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.” Y “Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal”, de las clases 29, 31 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso en resolución de las trece horas del veintinueve de junio del dos mil nueve: **“POR TANTO:** ...*se procede a rechazar por ser incompatible con nuestro ordenamiento la Inscripción de Marca Colectiva, presentada por Luis Alejandro Rodríguez González y Henry Guerrero Rodríguez, en su condición de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de MARCA COLECTIVA ZARCERO S.A, quien pretende registrar la marca colectiva “ZARCERO”...*”. Por lo que el siete de julio del dos mil nueve a las siete horas con cuarenta y nueve minutos se presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la citada resolución.

TERCERO. Que el Tribunal Registral Administrativo mediante Voto N° 80-2010 de las ocho horas con cuarenta minutos del primero de febrero de dos mil diez, revoca la resolución antes dicha, y devuelve el expediente para que se continúe con el trámite correspondiente.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del tres de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por transgredir el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, resolución que también fue apelada y por esa circunstancia conoce denuevo este Tribunal.

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, 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alza, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 25 de Noviembre de 2005 y vigente hasta el 25 de Noviembre de 2015, la marca de fábrica “**ZARCERO CORONADO**” bajo el Registro No. 154899, a nombre de la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CORONADO R.L., para proteger y distinguir “*Productos lácteos en general*”, en Clase 29 internacional. (Folios 146 al 148)

2.- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 21 de Mayo de 2010 y vigente hasta el 21 de Mayo de 2020, la marca de fábrica “**ZARCERO CORONADO**” **DISEÑO**, bajo el Registro No. 200926, a nombre de la COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CORONADO R.L., para proteger y distinguir “*Productos lácteos en general*”, en Clase 29 internacional. (Folios 149 y 150)

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de la marca solicitada e inscritas, en aplicación de los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “**ZARCERO**” carece de distintividad que permita su inscripción, por cuanto tiene más similitudes que diferencias con las marcas registradas, siendo que la marca solicitada ya se encuentra contenida dentro de éstas, y pudiendo ser relacionadas empresarialmente, al causar confusión en los consumidores y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente basa su disconformidad en que anteriormente se presentaron oposiciones por parte de la Municipalidad de Zarcero al tramitarse la marca “ZARCERO-CORONADO”, resolución que indicó que no había confusión entre “ZARCERO” y “ZARCERO CORONADO”, ya que ésta estaba compuesta por dos palabras que la distinguía de ZARCERO solo, siendo lo lógico que éstas circunstancias se aplique el mismo razonamiento y al resolver la oposición citada se dijo que sí se podía inscribir la marca ZARCERO-CORONADO, por cuanto no causaba confusión con ZARCERO solo. También indica que no es el fin causar confusión sobre la “procedencia geográfica” de que los productos provienen de Zarcero. Finalmente menciona como defensa, el inicio del procedimiento de nulidad contra las marcas registradas por COOPE CORONADO, que fundamenta en el artículo 37 con relación al inciso g del artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. 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.

El artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a ¿quién se le causa esa confusión? .El indicado inciso a) es transparente al establecer: ***Al público consumidor***, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que ese consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

Así las cosas, una vez realizado el cotejo marcario y analizando los signos en pugna en forma global, es evidente que el signo propuesto, “**ZARCERO**”, comparado con las marcas inscritas “**ZARCERO CORONADO**” y “**ZARCERO CORONADO**” **DISEÑO**, desde el punto de vista ortográfico son muy similares, siendo que, la única diferencia estriba en la palabra “**CORONADO**” y un diseño en una de ellas.

Desde un punto de vista fonético, por la estructura y orden que presentan los vocablos, ambas se pronuncian y escuchan muy parecido, toda vez que por la dicción común costarricense, escuchadas, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final, impidiendo que la primera palabra que las diferencian permitan su identificación clara. Aunado a lo anterior, se advierte que los signos inscritos protegen productos de la clase 29 de la nomenclatura internacional, siendo que la marca propuesta, también pretende proteger productos en esta misma clase, conteniendo dentro de éstos, carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras; hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguirlos de los productos o servicios identificados por las marcas que se encuentran inscritas.

En otro orden de cosas, alega el recurrente, que el Registro de la Propiedad Industrial no ha aplicado un criterio uniforme al resolver las presentes diligencias, dado que en iguales circunstancias se dijo que se podía inscribir por cuanto no causaba confusión con ZARCERO solo. Al respecto, debe recordar el apelante que al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente que es totalmente ajeno a éste, sí se consideró que un signo no causaba confusión con otro, no tiene un carácter vinculante para este Tribunal en la resolución del caso que ahora nos ocupa, no sólo porque esta Autoridad tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no del señalado por el apelante, sino porque en general, cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada uno de los casos requiere de una concreta y específica valoración jurídica. Asimismo en cuanto lo alegado por el recurrente

sobre la iniciación del procedimiento de nulidad de las marcas inscritas, éste debió ser interpuesto ante el Registro de la Propiedad Industrial y no ante este Tribunal.

Dado todo lo anterior, siendo evidente la similitud e inminente el peligro de confusión tanto en cuanto a los productos como la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que todos provienen de un mismo origen empresarial, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el **a quo** en considerar inadmisibles el registro del signo solicitado, porque se violaría el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la sociedad **MARCA COLECTIVA ZARCERO SOCIEDAD ANONIMA.**, y se confirma la resolución venida en alzada, para que se deniegue la inscripción de la marca colectiva de comercio y servicios “**ZARCERO**”.

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 presentado por el señor **Henry Guerrero Rodríguez**, en representación de la **MARCA COLECTIVA ZARCERO SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y dieciocho segundos del tres de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca colectiva de comercio y servicios “**ZARCERO**”. 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33