



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0373-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “PROGRAMA EXCELLENCE
EXCELLENCE PROGRAM”**

ROCHE SERVICIOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 14604-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 860-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas, diez minutos del treinta de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Sergio Quesada González**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y tres-seiscientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la compañía de esta plaza **ROCHE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y dos, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta minutos, cuarenta y siete segundos del trece de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de noviembre de dos mil siete, el Licenciado **Sergio Quesada González**, de calidades indicadas al inicio, en su condición de apoderado especial de la empresa de esta plaza



ROCHE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA solicitó la inscripción de la marca de comercio “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir papelería, impresos, revistas, panfletos y publicaciones.

SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cuarenta minutos, cuarenta y siete segundos del trece de enero de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Sergio Quesada González**, en nombre de la empresa **ROCHE SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de enero de dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de importancia para la resolución de este asunto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 142456, desde el siete de noviembre de dos mil tres y veinte hasta el siete de noviembre de dos mil trece, la marca de fábrica “EXCELLENCE” (DISEÑO), a nombre de PAPELERA INTERNACIONAL,



SOCIEDAD ANÓNIMA, para proteger y distinguir papel y artículos de papel, en clase 16 de la Clasificación Internacional (folios 26 y 27).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de comercio denominada “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**”, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir papelería, impresos, revistas, panfletos y publicaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por existir similitud con la marca inscrita “EXCELLENCE”, propiedad de la empresa PAPELERA INTERNACIONAL, S.A., al estar contenida ésta en la marca solicitada, y además, al proteger y distinguir productos similares en la misma clase 16 de la Clasificación Internacional, que podría causar confusión en los consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, lo cual estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos.

Por su parte, el representante de la empresa **ROCHE SERVICIOS, S.A.**, alega en el recurso de apelación interpuesto, que los productos que pretende proteger la marca solicitada, son diferentes a los que protege la marca inscrita “EXCELLENCE”, al estar enfocados a pacientes enfermos de cáncer y que van a ser distribuidos por su representada de forma exclusiva, lo que implica que ambas marcas pueden coexistir, sin que se le cause perjuicio a la empresa propietaria del signo distintivo inscrito o a los consumidores, ya que ambas marcas se dirigen a mercados distintos, no existiendo competencia, además que los productos que protege la marca solicitada, se refieren a un programa de interés público, sin fines lucrativos, que de



ninguna forma pretende valerse del distintivo para publicitar sus productos y servicios, o inducir a error al consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para la solución del presente asunto, es importante indicar prima facie, que el artículo 7, incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, dispone, respecto a las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, lo siguiente: *“No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. j) “Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*”. Así las cosas, en tratándose del uso de términos genéricos, la tratadista María Inés de Jesús González, se ha referido de la siguiente forma: *“De manera que el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias o esenciales... Si se concediera un signo revestido con características tales, los empresarios del sector económico respectivo no podrían hacer libre uso del signo concedido, lo que evidentemente constituiría una limitación de la competencia...Un signo genérico o descriptivo de los bienes para los cuales ha sido solicitado, carece del carácter distintivo necesario para que pueda cumplir su función indicadora del origen empresarial...”*(“Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones”, Capítulo I, La prohibición de registro como marca de los signos genéricos o descriptivos, Editorial LIVROSCA, Caracas, Venezuela, 1999, p.68, 70 y 71).

Bajo este contexto y con relación a la distintividad, es importante indicar que la citada Ley de



Marcas, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Además, para el caso en estudio, también hay que tener presente, que para que prospere el registro de un signo distintivo, 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. Para determinar tal riesgo, 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 lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o innmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO. ACERCA DE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO POR RAZONES INTRÍNSECAS. Este Tribunal es del criterio que la marca de comercio solicitada “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**”, términos que traducidos al idioma español significan: “PROGRAMA DE EXCELENCIA”, tal y como lo señala el representante de la empresa **ROCHE SERVICIOS, S.A.** (ver folio 12), claramente nos refleja que el signo solicitado, carece de distintividad, porque el término “PROGRAMA” dentro de sus varias acepciones, es de uso común, y se utiliza para referirse a un proyecto o plan, a un folleto o impreso que contiene una lista de las distintas partes o detalles de un trabajo. Además, la palabra “EXCELENCIA”, es atributiva de calidades, En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, norma que se encuentra amparada en lo dispuesto por el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, en el que se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintivo, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido por la competencia, lo que no se da en el presente caso.



Consecuentemente, como signo para proteger y distinguir papelería, impresos, revistas, panfletos y publicaciones, en los términos del inciso j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, resulta también un signo engañoso, por cuanto en la medida en que se usan las palabras “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**”, se podría causar engaño o confusión sobre las cualidades o alguna otra característica de los productos, lo cual podría viciar la voluntad del consumidor final en cuanto a la característica de excelencia que bien podrían no tener los productos, lo cual debe ser impedido porque no se puede amparar la protección de una marca que podría inducir a error al consumidor final.

Nótese que el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, se relaciona directamente con el fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca, así como del consumidor. De ahí que, con fundamento en lo señalado, no es factible registrar “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**” como marca de comercio en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir papelería, impresos, revistas, panfletos y publicaciones.

SEXTO. ACERCA DE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO POR DERECHOS DE TERCEROS. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o



productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:*” (Fernández Nóvoa, Carlos. “**Fundamentos del Derecho de Marcas**”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss). En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario.

Así las cosas, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, la denegatoria de inscripción de la marca solicitada es también procedente por razones de terceros, al estar inscrita la marca “**EXCELLENCE**” (**DISEÑO**), bajo el registro número 142456, a nombre de PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, desde el siete de noviembre de



dos mil tres y veinte hasta el siete de noviembre de dos mil trece, para proteger y distinguir papel y artículos de papel, en clase 16 de la Clasificación Internacional, ya que la marca solicitada es similar a la inscrita, al compartir en grado de identidad el término “EXCELLENCE”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, toda vez que éste es el que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (Fernández Nóvoa, Carlos ob. citada págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar y dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, ya que se pretende proteger los mismos productos en clase 16 de la Clasificación Internacional, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaría.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.



Por consiguiente, las argumentaciones de la empresa apelante no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de comercio “**PROGRAMA EXCELLENCE EXCELLENCE PROGRAM**”, para proteger y distinguir papelería, impresos, revistas, panfletos y publicaciones, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que pretende proteger y distinguir, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Sergio Quesada González**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ROCHE SERVICIOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos, cuarenta y siete segundos del trece de enero de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, 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 Licenciado **Sergio Quesada González**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ROCHE SERVICIOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos, cuarenta y siete segundos del trece de enero de dos mil nueve, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Marcas Intrínsecamente Inadmisible

- TE: Marca con Falta de Distintividad

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.60.55

Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33.