



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0102-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “PRÉSIDENT (DISEÑO)”**

**B.S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-7768)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 025-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del veintiuno de enero de dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1035-557, en representación de **B.S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, diecinueve segundos del ocho de diciembre de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2014, la Licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PRÉSIDENT (DISEÑO)**” traducido al español como “PRESIDENTE”, en Clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Té, cacao, chocolate, productos de chocolate, infusiones que no sean para uso médico, azúcar, edulcorantes naturales, glucosa cereales, copos de cereales secos, pan, masa para productos de pastelería, pasteles, brioches, creps (filloas), tartas, tartas saladas, harina de soja, productos de confitería, palomitas de maíz, helados, miel, jarabe de melaza, jalea real para consumo*



*humano, no para uso médico, anís, anís estrellado, extracto de malta para uso alimenticio, aromatizantes que no sean aceites esenciales, preparaciones aromáticas para uso alimenticio, levadura, polvo de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), aliños para ensaladas, ketchup (salsa), mayonesa, productos para sazonar, espesantes para uso culinario, algas (condimento), especias, hierbas aromáticas en conserva (productos para sazonar), hielo, sándwiches, pizzas, refrigerios a base de arroz, rollitos de primavera, sushi, tabulé, tortillas de harina no maíz, tacos, productos de uso doméstico para ablandar la carne, comidas preparadas a base de los productos antes mencionados”.* Con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta minutos, diecinueve segundos del ocho de diciembre de dos mil catorce resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitida la apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de interés para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos a nombre de **LOBLAWS INC.**, los siguientes signos marcarios:

a) **“PRESIDENT’S CHOICE”** marca de fábrica y comercio inscrita bajo el Registro No. **186677**, vigente desde el 13 de febrero de 2009 y hasta el 13 de febrero de 2019, que protege en **clase 30** internacional *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, con exclusión de azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, hielo”* (v. f. 100).

b) **“LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE”** marca de fábrica inscrita bajo el Registro No. **154851**, vigente desde el 16 de noviembre de 2005 y hasta el 16 de noviembre de 2015, que protege en **clase 30** internacional *“Café, té, cacao, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias”* (v. f. 102).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de **Gilberth Salas Camacho** la marca **“PRESIDENTE”** bajo el Registro No. **92010**, que protege en **clase 30** internacional *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo”* (v. f. 98).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por considerarla inadmisibles por afectar derechos de terceros, dado que al cotejarla con los signos inscritos se verifica que son similares por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente es casi idéntica y que de admitirla se provocaría confusión en los consumidores, ya que todas ellas protegen productos relacionados entre sí.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que la resolución que apela es contradictoria porque actualmente se encuentran registradas las marcas PRESIDENTE (registro 92010) a nombre de Gilberth Salas Camacho, con vencimiento el 30 de junio de 2015 y PRESIDENT'S CHOICE (registro 186677) y LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE (registro 154851) a nombre de Loblaws Inc., para distinguir productos idénticos o similares y en la misma clase internacional. De acuerdo a lo considerado en la resolución recurrida se debió rechazar de plano la inscripción de las dos marcas posteriores. Sin embargo, fueron aceptadas porque se consideró que eran distintivas de los productos señalados y por lo tanto se debe permitir el registro de la que solicita, puesto que ésta cuenta con elementos que le otorgan distintividad, tales como el diseño y los colores que la acompañan, así como en los productos que se pretende proteger. Afirma que entre los signos confrontados no hay semejanzas en grado de confusión, por lo tanto no existe posibilidad de provocar ese riesgo en el consumidor y por ello es posible la coexistencia pacífica en el mercado costarricense de su marca con las inscritas. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el apelante que se declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite del registro propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial



de sus productos o servicios.

En este sentido, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor, e inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. Al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar**. Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal entre otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la**



**protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. Voto No. 813-2011)

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir respecto de las inscritas, se advierte que sus elementos denominativos son idénticos, ya que todas refieren a la palabra *presidente*, que es el término que predomina, siendo que el diseño agregado a la pretendida no le aporta mayor distintividad. En todo caso, debe recordarse que cuando se trata de signos mixtos su elemento preponderante es su parte literal, toda vez que esta constituye el nombre de la marca y es la forma en que comúnmente es buscada en el mercado. Por ello el examen debe basarse en el elemento denominativo y no en los diseños respectivos.

De este modo, al aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es evidente la similitud gráfica, fonética e ideológica. En razón de ello, el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, ya que todas refieren a productos alimenticios -tales como café,



té, cacao, chocolate, azúcar, cereales, productos de pastelería, harinas, helados, miel, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, hielo, entre otros-, en razón de ello efectivamente puede confundirse al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Adicionalmente, cuando ingresa al Registro la rogación de una marca, el registrador actuando dentro del marco de calificación debe aplicar el principio de legalidad. Ello conlleva a la valoración de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo rogado en el contexto de todo el marco legal, así como de la información contenida en los asientos del propio Registro. El hecho de que se haya concedido marcas idénticas o semejantes para proteger productos iguales o similares, no es determinante para el registrador, porque éste debe aplicar ese principio de legalidad insoslayable dentro de su función. De este modo, el hecho de que en el Registro existan marcas similares entre sí, no constituye un elemento válido a efecto de valorar la registrabilidad en el caso que nos ocupa y que por ello se le deba conceder protección, ya que cada signo debe ser calificado de acuerdo a los autos que consten en el expediente respectivo, con independencia de otros asuntos que les sean ajenos.

Por último, uno de los objetivos del derecho marcario lo es la protección del titular inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Marcas que establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión....”

Esta protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros y para lo que interesa en este caso, alguno de los siguientes actos:



*“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.*

*f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...” (artículo 25 de Ley de Marcas)*

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, resulta evidente que debe protegerse los derechos marcarios previamente inscritos, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial al titular por una disminución de la fuerza distintiva, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte de la empresa solicitante.

Por lo expuesto, no resultan de recibo los argumentos del apelante en virtud de que no es posible la coexistencia de los signos confrontados, dado lo cual este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso la licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, en representación de **B.S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, diecinueve segundos del ocho de diciembre de dos mil catorce, la cual 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, y 29 del Reglamento 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, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la licenciada **Maricela Alpízar Chacón**, en representación de **B.S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta minutos, diecinueve segundos del ocho de diciembre de dos mil catorce, la cual

se confirma para que se deniegue el registro del signo “  ” que ha solicitado. 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33