

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0031-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

ROMA PRINCE S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1451)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0127-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con nueve minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **ROMA PRINCE S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-011173, domiciliada en Alajuela, 300 oeste y 150 sur de Periféricos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:37 horas del 25 de noviembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de febrero de 2020, el señor Rafael Ángel Rojas Chacón, empresario, cédula de identidad 9-0110-0349, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ROULA S.A.**, solicitó el registro de la marca de comercio:



para proteger y distinguir en **clase 30**: especies, mieles, café, té, cacao, arroz, harinas, preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería, confitería, jaleas, levadura, polvo para hornear, sal, salsas y condimentos; y en **clase 31**: achiote (condimento), productos agrícolas, granos, semillas, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, productos alimenticios, malta, hierbas aromáticas, plantas. Diseño que fue



modificado por el siguiente:

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual el 20 de julio de 2020, la empresa **ROMA PRINCE S.A.**, se opuso a la inscripción solicitada.

Por resolución de las 11:05:37 horas del 25 de noviembre de 2020 el Registro indicado denegó la oposición interpuesta y acogió la marca solicitada.

La representación de la empresa oponente apeló lo resuelto por el Registro de instancia y argumentó:

1. Realizado el cotejo marcario se evidencia que el diseño elegido por el solicitante es igual al de su representada (un círculo amarillo en su parte externa y rojo a lo interno con una cinta azul en el medio y letras estilizadas de color blanco). Su mandante no tiene objeción con los términos “DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ROULA S.A.”; sin embargo, el diseño empleado en ambos denominativos es similar y es precisamente eso lo que hace que los signos sean semejantes.

2. El signo solicitado tiene exactamente el mismo elemento gráfico, el cual es de suma importancia porque a lo largo de los años su mandante ha logrado crear la identidad de la marca a través de este elemento. La única diferencia entre los signos es que el de su representada es de tipo realista y el de la solicitante es animado:



3. El impacto visual no permite que el consumidor promedio pueda distinguir entre los signos y su origen.
4. Permitir la inscripción del signo propuesto constituye un debilitamiento de la marca de su representada (dilución), lo cual crea un gran riesgo para la compañía, porque su imagen o percepción se puede ver afectada por tratarse de productos relacionados. Existe riesgo de confusión y asociación empresarial.
5. La función del *goodwill* de las marcas resulta de importancia para la resolución de la presente oposición, porque existe una flagrante violación de la buena reputación de su representada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por comprobado que la marca



de fábrica y comercio registro 182602 se encuentra inscrita desde el 21 de noviembre de 2008 y hasta el 21 de noviembre de 2028, propiedad de Roma Prince S.A., para proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y 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.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de importancia para lo que debe resolverse.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo distintivo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre ellos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este 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.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: 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 signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De ahí que, para determinar la similitud entre los signos, el operador jurídico primero debe colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los 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.

Por consiguiente, se debe acudir a las reglas del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, en el que se detalla el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre estos. Desde esta 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.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente, al público consumidor, o a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor; cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de determinada calidad según de donde provengan.

De acuerdo con los argumentos expuestos y a partir del examen de los signos en pugna, se



observa que la compañía ROMA PRINCE S.A., es titular de la marca , registro 182602, que protege y distingue en clase 30 internacional: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y 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.

Por su parte, la marca solicitada por DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ROULA S.A.,



es para proteger en **clase 30**: especias, mieles, café, té, cacao, arroz, harinas, preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería, confitería, jaleas, levadura, polvo para hornear, sal, salsas y condimentos; y en **clase 31**: achiote (condimento), productos agrícolas, granos, semillas, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, productos alimenticios, malta, hierbas aromáticas, plantas.

Como se logra apreciar, se tratar de dos signos de connotación mixta y conformados de manera semejante:



- a) La marca inscrita  se compone de dos círculos, uno sobrepuesto al otro, la circunferencia interna en color rojo y la externa de color beige con un diseño de espigas, además de una corona en la parte superior del círculo rojo, en conjunto con la frase “Premiun Prince” donde el elemento preponderante y de mayor percepción es la palabra PRINCE escrita sobre un listón de color azul.



- b) El signo pedido , se conforma por la frase DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ROULA S.A., del cual se deben excluir los términos “distribuidora de productos” por ser de uso común; de manera que su elemento representativo es la denominación ROULA S.A., la cual es la parte de mayor percepción y lo que a simple vista el consumidor identificará con precisión, porque esta frase en letras blancas sobresale en el listón azul, colocado sobre un círculo rojo y acompañados de una estrella blanca en el centro de tal circunferencia que a su vez está rodeada de una franja amarilla también circular, diseño que de manera íntegra emplea colores muy vistosos a la vista del consumidor.

Ahora bien, desde el punto de vista gráfico, pese a que ambos utilizan dentro de su estructura la figura de un círculo y un listón azul, son más las diferencias que las semejanzas; por cuanto, sin necesidad de hacer un examen riguroso entre los signos, estos son fácilmente identificables tanto por los colores que se utilizan, como por las frases y el logo empleado, por lo que, es claro que el consumidor tiene los mecanismos necesarios para reconocerlas en el mercado, lo que hace que ambos signos puedan coexistir.

A nivel fonético, los signos contienen frases muy distintas PRINCE y ROULA S.A., y estas son las que percibirá el consumidor; tales elementos hacen una distinción fonética muy marcada, lo cual a todas luces impide que el consumidor las confunda al escucharlas, porque les proporciona una carga distintiva importante que no genera confusión.

En el contexto ideológico, la palabra ROULA que utiliza el signo propuesto es un término de fantasía que no cuenta con significado alguno; ello, a diferencia de la marca inscrita, que utiliza los vocablos PREMIUN y PRINCE los cuales sí cuentan con significado específico lo cual conlleva a que el consumidor identifique el producto con el significado

correspondiente, sea: PREMIUN: se utiliza para indicar que un producto o servicio posee una calidad superior, y PRINCE: “príncipe” (<https://dictionary.combridge.org/es/translate/>). Claramente, las palabras utilizadas evocan ideas o conceptos muy diferentes en la mente del consumidor, lo cual impide que este relacione las marcas y los productos que comercializa la titular del registro inscrito, por lo que de esa manera es posible la coexistencia registral de los signos.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que las marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Para el caso bajo examen, se hace innecesario analizar los productos que se pretenden comercializar dado que, tal y como fue determinado en el cotejo de los signos, estos cuentan con la suficiente carga distintiva para poder coexistir registralmente, sin que el consumidor se confunda con los productos que comercializa una u otra empresa.

En cuanto a los agravios, no lleva razón el apelante respecto a la similitud entre los signos porque, en definitiva, estos pueden coexistir en el mercado sin riesgo de generar confusión y asociación en el consumidor, con los productos que se pretenden comercializar; como se indicó, existen suficientes diferencias entre ellos para que el consumidor pueda distinguir claramente entre uno y otro signo, por haber más diferencias que semejanzas entre ellos. En consecuencia, se rechazan las argumentaciones realizadas en cuanto a la similitud entre los signos, así como la posible afectación y el debilitamiento del signo de su mandante; asimismo, se debe insistir en que los signos no deben desmembrarse, como lo pretende el recurrente a efectos del cotejo gráfico.

Con respecto al *goodwill*, este Tribunal estima importante señalar que tal condición recae en marcas que han sido declaradas notorias; comprende el valor de la marca asociado a su reconocimiento, por lo que, en el presente caso no solo no se trata de una marca con ese

atributo, sino que además, tal y como fue determinado, los signos no son semejantes y por ende pueden coexistir en el mercado; en consecuencia, se rechazan las argumentaciones en este sentido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa ROMA PRINCE S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:37 horas del 25 de noviembre de 2020, la que se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa ROMA PRINCE S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:05:37 horas del 25 de noviembre de 2020, la que en este acto **se confirma**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TNR: 00.72.33