



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0467-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “EMILY’S GARDEN (DISEÑO)”

ALPEMUSA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7850-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

## *VOTO No. 1433-2012*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de diciembre de dos mil doce.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-1055-0703, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALPEMUSA, S.A.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Curridabat de Alimentos Guaria, 75 metros Este, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con treinta y seis minutos y treinta y seis segundos, del nueve de abril de dos mil doce.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de agosto de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y en su condición antes citadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**EMILY’S GARDEN (DISEÑO)**”, en **Clase 29** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*enlatados de vegetales y frutas tales como: melocotones, coctel de frutas, guisantes o arvejas (petit pois);*”



*maíz dulce; elotitos;; hongos rebanados y enteros; garbanzos; vegetales mixtos, pasta de tomate”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:38:12 horas del 1° de febrero de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existen inscritas las marcas de fábrica “**EMILY**” y “**Emily (DISEÑO)**”, bajo los registros números **182318** y **182320**, respectivamente, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, vigentes desde el 17 de noviembre de 2008, hasta el 17 de noviembre de 2018, propiedad de la empresa **ALIMENTOS HEINZ, C.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 09:36:36 horas del 9 de abril de 2012, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de abril de 2012, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **ALPEMUSA, S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 06 de agosto de 2012, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

**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, la invalidez o la nulidad 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 la Jueza Mora Cordero, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas de fábrica “**EMILY**” y “**Emily (DISEÑO)**”, bajo los registros números **182318** y **182320**, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, respectivamente, vigentes desde el 17 de noviembre de 2008, hasta el 17 de noviembre de 2018, para proteger y distinguir ambas: *“carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.”*, propiedad de la empresa **ALIMENTOS HEINZ, C.A.** (Ver folios 16 y 17)

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**EMILY’S GARDEN (DISEÑO)**”, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existen inscritas las marcas de fábrica “**EMILY**” y “**Emily (DISEÑO)**”, en clase 29 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger productos idénticos, similares y relacionados entre sí, a razón del giro empresarial en el cual se desenvuelven para los que fue propuesta la marca solicitada, correspondiendo a una marca inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la inscrita que las hacen casi idénticas, además de que en esta



relación de productos, siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público respecto a los productos, y que podría generarse confusión empresarial, transgrediendo el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el signo solicitado “**EMILY’S GARDEN (DISEÑO)**” cuenta con los elementos necesarios que le permiten gozar de la distintividad que debe contener un signo para ser susceptible de registro y para poder identificar e individualizar los productos en el mercado, siendo que en el presente caso es evidente e indiscutible que entre los signos enfrentados no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica. Agrega que gráficamente, todas las marcas son distintas, una es denominativa y las otras dos tienen diseños sumamente distintos entre ellos, por lo que a simple vista es evidente para el consumidor que son marcas completamente distintas, asimismo alega que fonéticamente si se pronuncian ambos signos, es evidente que la pronunciación no es la misma, ya que las marcas registradas son “Emily” únicamente, mientras que la palabra “Garden” es toda una palabra y es además el elemento principal de la marca. Ideológicamente ambos signos tienen significados diferentes, siendo que las marcas de Alimentos Heinz, C.A., hacen alusión a “Emily” es decir a una persona física, mientras que la marca de su representada habla de “Emily’s Garden” es decir hace alusión a un espacio físico, a un jardín, resultando el concepto ideológico totalmente distinto; por lo que se puede deducir claramente que los signos por los cuales se objeta el registro de la marca de su representada, no inducirían a error al consumidor y perfectamente podrían coexistir en el mercado ya que como se demostró, no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que las marcas inscritas “**EMILY**” y “**Emily (DISEÑO)**”, son respectivamente, el primero un



signo denominativo simple, porque consiste en un único vocablo y el segundo un signo mixto simple por estar conformado por una parte denominativa de un solo vocablo y una parte figurativa; mientras que la marca solicitada “**EMILY’S GARDEN (DISEÑO)**”, es un signo mixto complejo, por estar conformada por dos palabras y una parte figurativa, razón por la cual en el caso de esta última debe determinarse cuál es el elemento preponderante. Sobre el particular se ha dicho que: “(...) *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. (...)*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).**)

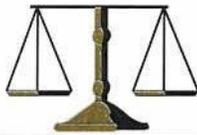
Realizada la confrontación de la marca solicitada “**EMILY’S GARDEN (DISEÑO)**” y las inscritas “**EMILY**” y “**Emily (DISEÑO)**”, observa este Tribunal que el término “**EMILY**” se constituye en el elemento preponderante del signo solicitado, así como en el factor tópico, siendo en éste término donde se encuentra la percepción por parte de los consumidores y hacia dónde se dirige directamente su atención, además de encontrarse los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados directamente relacionados, ya que se refieren a productos alimenticios, siendo algunos de ellos similares y otros hasta idénticos, pudiendo además suponerse, por la relación que hay entre los productos, que los protegidos con la marca solicitada, pertenecen a la misma familia que los de las marcas inscritas “**EMILY**” y “**Emily (DISEÑO)**”. Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**EMILY’S GARDEN (DISEÑO)**”, solicitado como un signo mixto, con las marcas inscritas a nombre de la empresa **ALIMENTOS HEINZ, C.A.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la



suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas. En relación al aspecto gráfico, y como se dijo supra el elemento denominativo predominante en los signos enfrentados es el término “EMILY”, de ahí que este común elemento entre éstas, configura una identidad visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una identidad en su pronunciación y por ende en su audición.

En esta relación no sólo se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica y fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una relación de identidad y similitud entre los productos que pretenden protegerse con la solicitada y los amparados por las ya inscritas, situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada, ya que lo que se persigue es evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de nuestra Ley de Marcas.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de tenerse claro que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no



es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud e identidad que se advierte entre la marca solicitada y las inscritas.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas por encontrarse inscritas las marcas de fábrica “EMILY” y “Emily (DISEÑO)”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “EMILY’S GARDEN (DISEÑO)”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por el recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALPEMUSA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y seis minutos y treinta y seis segundos, del nueve de abril de dos mil doce, la cual se confirma.

**SEXTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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 Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ALPEMUSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y seis minutos y treinta y seis segundos, del nueve de abril de dos mil doce, la cual 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez 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**