



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0688-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PAN CASERO ZARCERO”

Rogelio Alberto Soto Estrada, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4298-2012)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1448 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Rogelio Alberto Soto Estrada**, mayor, casado una vez, comerciante, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-325-538, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas seis minutos con cincuenta y dos segundos del veintiuno de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 10 de mayo de dos mil doce, el señor **Rogelio Alberto Soto Estrada**, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad número 2-325-538, en su condición personal, solicitó se inscriba la marca de fábrica y comercio “**PAN CASERO ZARCERO**” en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir; “Pan y pastelería”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas seis minutos con cincuenta y dos segundos del veintiuno de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”

TERCERO. Que en fecha 27 de junio de 2012, el suscrito **Rogelio Alberto Soto Estrada**, en su condición personal, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 validez 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 de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1) **Marca de fábrica: “Zarcereña” (DISEÑO)**, registro número **216325**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **Panadería la Zarcereña S.A.**, inscrita desde el 24 de febrero de 2012, con una vigencia hasta el 24 de febrero de 2022, para proteger y distinguir: *Pan y pastelería.* (v.f 42, 43)



- 2) **Marca de fábrica:** “LA ZARCEREÑA” (DISEÑO), registro número 207698, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **Panadería la Zarcereña S.A**, inscrita desde el 11 de marzo de 2011, con una vigencia hasta el 11 de marzo de 2021, para proteger y distinguir: *Pan y pastelería*. (v.f 44, 45)
- 3) **Nombre Comercial:** “PANADERÍA LA ZARCEREÑA” (DISEÑO), registro número 207696, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a **Panadería la Zarcereña S.A**, inscrita desde el 11 de marzo de 2011, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a producción y comercialización de pan y pastelería, ubicado en Zarcero de Alajuela, 300 metros este de la Iglesia Católica. (v.f 46, 47)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza para la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió con el rechazo de la solicitud de inscripción del signo solicitado “**PAN CASERO ZARCERO**”, al ser inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende de su análisis y cotejo con los signos inscritos, dado que protegen productos similares y relacionados. Asimismo, del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, por lo que se violenta el artículo 8 inciso a). Además conforme a la denominación presentada, la misma carece de aptitud distintiva, por lo que también es violatoria del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente dentro de sus agravios alegó en términos generales que el Registrador rechaza la inscripción al hacer un análisis



comparativo entre los signos, siendo como se puede observar entre PAN CASERO ZARCERO, LA ZARCEREÑA Y PANADERÍA LA ZARCEREÑA, no existe ninguna confusión. Además, el signo solicitado PAN CASERO ZARCERO, no lleva ninguna figura mientras que las marcas registradas si las tienen, lo cual hace que no pueda llevar a confusión a ningún consumidor. Que no existe similitud a nivel gráfico y fonético que pueda inducir a riesgo de confusión a los adquirentes. Por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación y se ordene la inscripción de la marca solicitada PAN CASERO ZARCERO, ordenando con ello se continúe con el trámite del procedimiento.

CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el



mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “... pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente inducir a ello, por el innegable derecho del consumidor a no ser engañado.

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que la similitud de la marca solicitada con respecto a las inscritas, se produce en los diferentes campos; a nivel *gráfico*, tal y como se observa **PAN CASERO ZARCERO, LA ZARCEREÑA Y PANADERÍA LA ZARCEREÑA**, mantienen una tipografía casi idéntica (v.f 57 al 59), situación por medio del cual el consumidor podría a simple vista asumir que son del mismo origen empresarial. Aunado, a la similitud gráfica contenida entre las denominaciones se observa que *fonéticamente* se pronuncian y escuchan de manera similar, lo cual podría generar que el consumidor se encuentre en una situación de riesgo de confusión con relación a los productos que comercializa una u otra empresa. Máxime, que se encuentran dentro de un mismo giro comercial.



Por otra parte, a nivel *ideológico* cabe indicar que el consumidor medio percibirá los productos de una u otra marca de la misma manera, o sea, productos de panadería provenientes de Zarcero, dado que entre ambas no existe distintividad suficiente que permita diferenciarlas, siendo tal su semejanza, que podría causar el ya señalado riesgo de confusión, dado que los productos que ambas comercializan son afines.

Dado lo anterior, es importante traer a colación lo que al respecto establece el artículo 1 de la Ley de Marcas, que en lo que interesa dice:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Destacado no corresponde al original)

Como se desprende de la anterior cita, se debe proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). De esta forma se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

Bajo dicho concepto, tenemos claro que 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 y a los competidores, lo cual a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, dado que la marca de fábrica y comercio propuesta **“PAN CASERO ZARCERO”** puede conllevar a ese riesgo con respecto a las denominaciones inscritas **“Zarcereña Panadería” Y “LA ZARCEREÑA”**, por cuanto tal y como se indicó líneas arriba pretende la protección de productos semejantes.

Ahora bien, respecto de la violación del inciso g) del citado artículo 7, la denominación **“PAN CASERO ZARCERO”**, para proteger pan y pastelería, carece de actitud distintiva respecto a los productos a los cuales se aplica, ya que el término que podría distinguir lo es “Zarcero” el cual chocaría con los signos inscritos y que fueron valorados con anterioridad. Debe quedar claro que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado.

Por lo anterior, tanto por el aspecto de derechos de terceros como de razones intrínsecas, este Tribunal tiene claro que el no advertir el riesgo de confusión y asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, *signos idénticos o similares* que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, así como un aprovechamiento injusto del prestigio del signo inscrito. Como también el hecho de autorizar la circulación de una marca que tiene problemas intrínsecos, se estaría violentando no solo la Ley, sino también la seguridad jurídica en el tráfico de bienes.



Para el caso en estudio, se concluye que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas **“PAN CASERO ZARCERO”**, **“LA ZARCEREÑA”** Y **“PANADERÍA LA ZARCEREÑA”**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, razón por el cual debe negarse la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PAN CASERO ZARCERO”**, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo se deniega por las razones intrínsecas expuestas.

Como consecuencia de las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal arriba a la conclusión que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Rogelio Alberto Soto Estrada, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas seis minutos con cincuenta y dos segundos del veintiuno de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SÉPTIMO. 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 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Rogelio



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Alberto Soto Estrada, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas seis minutos con cincuenta y dos segundos del veintiuno de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que el registro proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PAN CASERO ZARCERO**”, en clase 30 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 Suárez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora