



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0156- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “LA PARISIENNE”

LESAFFRE & CIE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3277-2008)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 232- 2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del veintitrés de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, apoderado especial de la compañía **LESAFFRE & CIE** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y siete segundos del once de enero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día nueve de abril de dos mil ocho, por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía “**LESAFFRE & CIE**”, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 41, Ru Etienne Marcel 75001 París, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LA PARISIENNE**”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Harina, pan, sal, levadura, polvo para hornear, saborizadores y sazónadores para alimentos, mejoradores de sabor, mejoradores de pan



(aditivos e ingredientes para preparar y mejorar los productos de panadería) acondicionadores de la pasta y/o de la masa, pre-mixturas para hornear, mixturas para hacer productos de repostería, mixturas de pan."

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y siete segundos del once de enero de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **LESAFFRE & CIE**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y siete segundos del once de enero de dos mil diez.

CUARTO. 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, o a la invalidez 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 Juez Ureña Boza;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **AMPHORA MANZINI SOCIEDAD ANÓNIMA** (Ver folios 08 al 09 del expediente administrativo venido en alzada)



1) **PARICIEN** bajo el registro número 181195, para proteger en clase 30, “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú , sucedáneos del café; harinas 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.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **LESAFFRE & CIE**, por haber considerado “(...) c) *Que para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “LA PARISIENNE” como marca solicitada y “PARISIEN” como marca inscrita; coinciden en cuanto a la palabra “PARISIEN” al principio de cada signo, reduciéndose la diferencia a la partícula “LA” y a las letras “NE” en el signo solicitado por lo que se puede concluir que la marca solicitada está contenida en la marca inscrita, denotando la ausencia del elemento de distintividad que debe contener una marca, ya que por lo demás ambos signos tienen las mismas letras y el mismo orden, lo que podría causar en el consumidor por la duplicidad de identidad gráfica en ambos signos d) Que igual suerte corre el cotejo fonético, al derivarse de una estructura gramatical casi idéntica en ambos casos, que las palabras “ LA PARISIENNE” y “PARISIEN”, se pronuncian casi igual; registrándose la única diferencia fonética en la pronunciación a la palabra “LA ”ubicada al principio y las letras “NE” en el signo solicitado por lo que su pronunciación es exactamente igual, entonces se concluye que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo.”*



El licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía **LESAFFRE & CIE**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó ante el Registro de la Propiedad Industrial que la resolución impugnada fundamenta el rechazo en la similitud en que la marca “**LA PARISIENNE**”, protege productos muy específicos de la clase 30 y por lo tanto no incidiría con los productos que protege la marca “**PARISIEN**”, que la marca que se solicita “**LA PARISIENNE**”, se compone de términos que dan la idea del género femenino respecto de los productos que va a proteger, en tanto que la marca inscrita es una sola palabra. Y que es así como se nota que las marcas en realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor.

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LA MARCA INSCRITA Y SOLICITADA. En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).



Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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;(...)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos Y desde un punto de vista ideológico, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en



cuenta, que la marca inscrita, protege, *“Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas 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”*, el signo que se pretende registrar lo es para proteger *“Harina, pan, sal, levadura, polvo para hornear, saborizadores y sazónadores para alimentos, mejoradores de sabor, mejoradores de pan (aditivos e ingredientes para preparar y mejorar los productos de panadería) acondicionadores de la pasta y/o de la masa, pre-mixturas para hornear, mixturas para hacer productos de repostería, mixturas de pan.”* sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marcas solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada **“LA PARISIENNE”**, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita **“PARISIEN”**, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 8 al 9), son similares entre sí y que efectivamente al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar riesgo de confusión por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.



De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía **LESAFFRE & CIE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y siete segundos del once de enero de dos mil diez, la que en este acto 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la compañía **LESAFFRE & CIE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas cincuenta y nueve minutos cuarenta y siete segundos del once de enero de dos mil diez, 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



ESCRITORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.