

Expediente No 2005-0191-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica DOLCE STEVIA (DISEÑO)

FARMA LIGHT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Registro de la Propiedad Industrial

VOTO N° 263-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas del día veinticuatro de octubre de dos mil cinco.-

Recurso de Apelación presentado por el señor **Andrés Calvo Herra**, mayor, soltero, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil noventa y tres-cero veintiuno, en su condición de apoderado especial de la empresa **FARMA LIGHT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y cinco minutos treinta y nueve segundos del veintisiete de enero de dos mil cinco, con ocasión de la solicitud de la marca de fábrica **DOLCE STEVIA (DISEÑO)**, para proteger edulcorante natural, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha primero de abril de dos mil cuatro, el señor Andrés Calvo Herra, de calidades indicadas al inicio y como apoderado especial de la sociedad **FARMA LIGHT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **DOLCE STEVIA STEVIA NATURAL (DISEÑO)** en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger edulcorante natural. Dicha solicitud fue objetada por encontrarse inscrita la marca "**NATURASTEVI**A" propiedad de la empresa de esta plaza Encawa,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Sociedad Anónima, en clase 30, lo que motivó que mediante escrito presentado ante el Registro **a quo** con fecha seis de mayo de dos mil cuatro, el citado señor Calvo Herra, presentara escrito mediante el cual modifica la solicitud de la marca de fábrica a **DOLCE STEVIA**, omitiéndose la frase Stevia Natural y, por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil cuatro, en cumplimiento de la prevención que dicho Registro le hiciera, indica que la traducción de la marca al castellano es DULCE STEVIA, lo que motivó que en resolución de las siete horas cincuenta y cinco minutos cincuenta y un segundos del veintinueve de octubre de dos mil cuatro, la funcionaria registral a quien le correspondió el estudio de la solicitud, le señalara que en dicho Registro se encuentra inscrita la marca **STEVIA-DULRI**, a nombre de **BOTÁNICA MEDICINAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, protegiendo los mismos productos, por lo que puede inducir a error, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEGUNDO: Mediante resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y cinco minutos treinta y nueve segundos del veintisiete de enero de dos mil cinco, se dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero de 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada...”*

TERCERO: Que inconforme con dicha resolución, el representante de **FARMA LIGHT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando entre otros extremos, que la marca solicitada posee suficientes elementos diferenciadores como para coexistir con la marca **STEVIA DULRI**, al poseer una palabra completa de diferencia respecto de la inscrita, lo que de acuerdo con la reiterada jurisprudencia, no representa una similitud, ya que no es óbice para que opere la coexistencia de marcas con al menos tres letras de diferencia como elemento diferenciador entre marcas que comparten algunas letras e incluso palabras, como es el caso de la palabra DOLCE.

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 provocaran la indefensión del gestionante, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como Hecho con tal carácter el siguiente: Que la marca STEVIA-DULRI, propiedad de BOTÁNICA MEDICINAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentra inscrita desde el seis de octubre de dos mil cuatro, según acta No. 149903 y vigente hasta el seis de octubre de dos mil catorce, para proteger edulcorante natural, en clase 30 de la Clasificación Internacional (ver folio 19).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: A.-) Sobre las marcas en general. 1.-) Conforme a la doctrina, puede definirse la marca como aquel bien inmaterial capaz de distinguir los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlos, distinguirlos y diferenciarlos. En nuestro sistema marcario, los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000) se refieren a la definición del concepto de marca y establece sus características: a) su perceptibilidad, concebida como la necesidad de que un signo pueda ser captado por los sentidos, siendo la forma como los consumidores tienen conocimiento del producto o servicio; b) su distintividad, representa la función esencial que debe reunir un signo y consiste en distinguir unos

productos o servicios de otros; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que es la descripción material del signo por medio de elementos gráficos, de palabras, vocablos o denominaciones, signos mixtos, colores, entre otros. De este modo, de acuerdo con los artículos citados, tenemos que la función primordial de la marca es la de distinguir productos o servicios, debiendo el signo que se utilice, contener un alto grado de distintividad y además, no encontrarse comprendido en alguna de las causales establecidas por los artículos 7 y 8 de la citada Ley que impidan su registro.

2.-) En razón de lo anterior es que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Marcas precitada, en concordancia con el inciso f) del artículo 24 de su Reglamento, que es Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que dispone que:

“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca...”; de ahí la necesidad de la distintividad de una marca, ya que su función, tal y como se indicó, es identificar un producto o servicio de una persona, sin que se confunda con los de otra.

3.- En tal sentido, como el objeto de la normativa marcaria es evitar el riesgo de confusión, los signos que pretendan registrarse han de aprobar un examen de fondo según lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Marcas a fin de evitar la coexistencia de marcas confundibles. En caso de existir semejanzas entre ellas, tales similitudes deben calificarse en tres campos, con base en elementos gráficos o visuales, fonéticos o auditivos y/o ideológicos, de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas. Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; 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** que es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, es decir, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo. **B.-)**

Sobre lo que debe ser resuelto: **1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8, incisos a) y b) de la

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, declaró sin lugar la solicitud de registro de la marca de fábrica “**DOLCE STEVIA (DISEÑO)**”, por encontrarse inscrita la marca “**STEVIA-DULRI**”, en la misma clase y para proteger el mismo producto, lo cual, según el Registro a quo, es susceptible de crear confusión, por existir similitud gráfica y fonética. Al respecto, este Tribunal considera que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica en estudio, toda vez que al realizar el examen de registrabilidad, no encuentra que la marca sea confundible con la ya inscrita STEVIA-DULRI, por cuanto la misma contiene la suficiente fuerza distintiva y diferenciadora, capaz de permitirle al público consumidor, denominado “medio”, de individualizar sin equívocos los productos que pretende proteger, pese a que en ambas marcas el producto es edulcorante, esto no es motivo para denegar la solicitud de inscripción, ya que la marca **DOLCE STEVIA** no crea confusión y cumple con el elemento esencial que debe contener toda marca, que es la distintividad. Por esa razón, no comparte este Tribunal la consideración planteada por el Registro a-quo, respecto a la similitud gráfica y fonética entre esos dos signos, más aún que al traducir al castellano la palabra “dolce”, proveniente del idioma italiano, en el idioma español, equivale a “dulce”, tal y como lo señaló la sociedad recurrente y, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Tomo I, 2001, página 855, el vocablo dulce se define como: *“(Del latín dulces) Que causa cierta sensación suave y agradable al paladar, como la miel, el azúcar, etc. Que no es agrio o salobre, comparado con otras cosas de la misma especie. Dicho de un alimento: Que está insulso, falto de sal. Grato, gustoso y apacible. Naturalmente afable, complaciente, dócil...Alimento compuesto con azúcar, p. ej., el arroz con leche, las natillas, etc. Fruta o cualquier otra cosa cocida o compuesta con almíbar o azúcar...”* Este Tribunal observa que el a-quo omitió considerar el contenido conceptual de esa palabra en español, ya que respecto a los signos en idioma extranjero y su traducción, el autor Jorge Otamendi señala que: *“Como principio general los idiomas extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor y, por tanto, las palabras que lo forman no tienen ningún significado para éste, son de fantasía. Sin embargo, hay ciertos idiomas que son más conocidos que otros, como ser el italiano, el inglés y el francés, y cantidades no*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

despreciables de personas los hablan o entienden. (...) En todos estos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica. La regla entonces no es absoluta y habrá que analizar en cada caso si se dan los supuestos...” (Jorge Otamendi; op cit., pág.189-190). Bajo este contexto y teniendo a la vista las dos marcas “**DOLCE STEVIA (DISEÑO)**” y “**STEVIA-DULRI**”, este Tribunal estima que en este caso en particular no se presenta una confusión ni gráfica, ni fonética, que pudiere inducir a error entre la elección de una marca respecto de la otra. Se podrá observar que ambas marcas, pese a tener en común la palabra “stevia”, examinadas en su conjunto, tanto en su grafía como en su vocalización son distintas, y por lo tanto para este Tribunal sí logra la distintividad necesaria para autorizar su registro, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide, por lo que conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, al no encontrar este Tribunal causas legales que impidan la registración de la marca de fábrica **DOLCE STEVIA (DISEÑO)**, procede declarar con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el señor **Andrés Calvo Herra**, de calidades indicadas y como representante de la compañía **FARMA LIGHT, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y cinco minutos treinta y nueve segundos del veintisiete de enero de dos mil cinco, la cual se revoca en este acto para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca de fábrica “**DOLCE STEVIA (DISEÑO)**”, en clase 30 Internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

CUARTO: 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, Ley N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.—

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se revoca la resolución apelada, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas cincuenta y cinco minutos treinta y nueve segundos del veintisiete de enero de dos mil cinco, y en su lugar se ordena continuar con los procedimientos de inscripción de la marca de fábrica “DOLCE STEVIA (DISEÑO)”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, si otra causa legal ajena a la aquí examinada no lo impidiere.- 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.
NOTIFÍQUESE.—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada