



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0535-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “tasti D lite” (DISEÑO)

TASTI D-LITE, LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2010-9054)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 277 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las diez horas del seis de marzo de dos mil doce.

Recurso apelación presentado por el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, casado, abogado y notario, vecino de Escazú, San José, cédula de identidad número uno- ochocientos cuarenta y ocho- ochocientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **TASTI D-LITE, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estado Unidos de América, con domicilio en Tennessee 37067, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y treinta y tres segundos del cinco de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 5 de Octubre de 2010, la Licenciada **Karla Villalobos Wong**, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno- mil treinta y seis – trescientos setenta y cinco, en su condición de apoderada especial presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“tasti D lite” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir: *“Confites congelados con o sin glaseados mezclados y postres congelados con o sin glaseados mezclados, tales como helados, yogurt congelado, pudines congelados, raspados; postres*



congelados tales como parfais de helado y cannolis, caramelos de helado, sundaes de brownie, sundaes de galleta, flan helado, flan, sorbetos de helado, pastillas de helado, pasteles de helado, postres de helado, batidos de helado, batidos, emparedados de helado, conos de helado, pudines, glaseados mixtos para confitería y para postres.”, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de catorce horas con cuarenta minutos y treinta y tres segundos del cinco de mayo de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Ernesto Gutiérrez Blanco**, en representación de la empresa **TASTI D-LITE, LLC.**, el 26 de Mayo de 2011, interpuso recurso de apelación.

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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter lo siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **COMPAÑÍA NUMAR**, la marca de comercio “**D-LITE**”, bajo el número de registro **193757**, desde el 17 de Agosto de 2009 y hasta el 17 de Agosto de 2019, para proteger “*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.”, en clase 30. (Ver folios 10 al 11).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no considera que deban tenerse hechos por no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**tasti D lite**” (**DISEÑO**), dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**D-LITE**”; por cuanto existe similitud y los productos de las marcas inscritas se relacionan con los productos de la marca solicitada, y existe similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio se afectaría el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintos, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa apelante argumentó que discrepa de las conclusiones establecidas en dicha resolución, en el sentido de que el cotejo marcario se ha realizado contraviniendo la teoría de la visión o impresión en conjunto del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, por cuanto se ha desintegrado en unidades el concepto del signo distintivo de su representada para reducirlo únicamente a una parte del elemento denominativo D-LITE, existiendo múltiples elementos que permiten diferenciar ambos signos, dentro de los elementos diferenciadores más significativos se encuentra la existencia de la palabra “TASTI” y el diseño de un helado de sorbetera en forma de tornado invertido. La marca “**tasti D lite**” (**DISEÑO**) tiene elementos distintivos gráficos, fonéticos e ideológicos, con carga diferencial



suficiente que le permiten diferenciarse unívocamente de la marca “**D-LITE**” y que no se tuvieron en cuenta a la hora de dictar la resolución del rechazo, siendo ambas marcas claramente distinguibles, pese a la coincidencia parcial de alguna parte denominativa en ambas marcas, y se debe valorar en este caso la posible coexistencia de estas, por cuanto hay elementos suficientes que informan diferencias que se hacen presentes en la mente del consumidor, haciendo improbable el riesgo de confusión, y el consumidor medio está acostumbrado a lidiar con parecidos sorprendentes sin que por ello incurra en el error sobre el origen de los productos o la distintividad de las marcas, por lo que esa identidad parcial no es determinante para evitar que puedan coexistir en el mercado, para lo que da varios ejemplos. Agrega además que al ser el vocablo D- LITE un término descriptivo, este debe apartarse del concepto en cotejo, debido a que la marca solicitada es totalmente distintiva, y los locales de venta son los puntos concedidos en exclusiva, en donde únicamente se vende producto “**tasti D lite**” y sin que sea posible que entre a competir con otros bienes de diferente productor en dichos establecimientos. Finalmente añade que con la evidencia aportada se demuestra la antigüedad y el uso internacional de la marca “**tasti D lite**” (DISEÑO), siendo este un elemento adicional a tener en cuenta pero no determinante, no entendiéndose por que el examinador ha descartado por insuficiente la prueba de uso y renombre aportada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizados los agravios expresados por la sociedad apelante y la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que una vez realizado el proceso de confrontación de la marca cuyo registro se solicita “**tasti D lite**” (DISEÑO), con el signo inscrito “**D-LITE**” considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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 idéntica o similar a otro signo perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Por ende, de conformidad con los artículos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor de confusiones o eventuales engaños.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan, sean también relacionados. En este sentido, la doctrina señala 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 Editores, España, página 288**)

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“tasti D lite”**, con la inscrita **“D-LITE”**, la primera mixta pero de prevalencia denominativa, donde el elemento preponderante es D Lite, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, este Tribunal estima que entre los signos cotejados se presenta similitud gráfica y fonética, susceptible de crear



confusión. Gráfica, toda vez que en términos ortográficos ambas tienen una grafía similar, pues la única diferencia la determina la palabra “tasti” siendo idénticas en los demás vocablos, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

A esto se aúna que la palabra que podía distinguir ambas marcas tiene poca fuerza distintiva. Por consiguiente, los vocablos “**D Lite**”, en términos fonéticos, son iguales. El término “tasti” fonéticamente se pronuncia igual al vocablo “tasty” el cual traducido al idioma español según el diccionario inglés Merriam-Webster significa “sabroso o gustoso”, por lo que dicho término se limita a calificar la marca inscrita “**D-LITE**” como sabrosa, ya que el elemento central de ambas marcas es “**D-LITE**” y el elemento “**tasti**” solo indica que ese producto es “sabroso” y por lo tanto la atención se centrará en lo que es sabroso, sea “**D-LITE**”. Esto además puede crear un riesgo de confusión en el consumidor ya que lo induce a pensar que el origen de ambas marcas es el mismo, es decir el que origen del producto de la marca “**tasti D lite**” es el igual que del signo inscrito. Asimismo esta condición de “sabroso o gustoso” puede resultar engañosa porque se trata de una cualidad subjetiva que en realidad no se puede. Este término al atribuir una cualidad deseada de estos productos no puede ser monopolizado por un competidor en perjuicio de los otros.

Aunado a lo antes dicho, se advierte que ambas marcas protegen productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, teniendo la marca inscrita dentro de estos, productos iguales y relacionados a saber confitería, helados comestibles, pues consisten en productos que son vistos como postres y que son la mayoría de los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, lo cual podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al pretender distinguirlos de los productos identificados por la marca que se encuentra inscrita.

Aplicadas las reglas del cotejo a los signos conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal considera que, efectivamente, tal como fue sustentado en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente



que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio y además es diferenciada por un término no apropiable y engañoso.

Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado, representaría en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la **COMPAÑÍA NUMAR**, titular de la marca “**D-LITE**”, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que éste podría, en el caso concreto, considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria, y además la inscripción del signo solicitado podría convertirse en un acto de competencia desleal contraviniendo el artículo 8 inciso k) de la citada Ley.

Debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles, por lo que no lleva razón en cuanto a los alegatos formulados por el apelante en sentido contrario

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO



Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Ernesto Gutierréz Blanco**, en representación de la empresa **TASTI D-LITE, LLC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta minutos y treinta y tres segundos del cinco de mayo de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**tasti D lite**” (DISEÑO). 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.