



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0066-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “DOLCI (DISEÑO)”

DOLCI PASTELERÍA D.P., S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 16104-2007)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 413-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veinte de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-166-877, en su condición de apoderado especial de la empresa **DOLCI PASTELERÍA D.P. SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-339707, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, dieciocho minutos, cuarenta y ocho segundos del nueve de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de diciembre de dos mil siete, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“DOLCI PASTELERÍA (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a prestar los servicios de restaurante (alimentación), repostería, pastelería y cafetería”*.



SEGUNDO. Que mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil ocho, la solicitante elimina del signo solicitado la palabra “Pastelería”, quedando en consecuencia el nombre comercial como “*DOLCI (DISEÑO)*”.

TERCERO. Que mediante resolución de las ocho horas, dieciocho minutos, cuarenta y ocho segundos del nueve de noviembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción solicitada.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Hernández Brenes, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “*DOLCI*” bajo el Registro No. 181559, a nombre de la empresa **REY IVO, S.A.**, desde el 03 de noviembre de 2008 y vigente hasta el 03 de noviembre de 2018, para proteger y distinguir “*Pizza hecha de ingredientes dulces*”, en Clase 30 internacional, ver folios 20 y 21 del expediente. **2.-** En el Registro de la Propiedad



Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “*DOLCI*” bajo el Registro No. 183187, a nombre de la empresa **DOLCI PASTELERÍA D.P., S.A.**, desde el 15 de diciembre de 2008 y vigente hasta el 15 de diciembre de 2018, para proteger y distinguir “*Servicios de restaurante (alimentación), repostería, pastelería y cafetería*”, en Clase 43 internacional, ver folios 74 y 75 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo del nombre comercial solicitado y la marca inscrita a nombre de la empresa Rey Ivo, S.A., en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “*DOLCI (diseño)*” es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto pretende proteger un giro comercial que tiene total relación con los productos protegidos por la marca registrada. Que de su estudio integral se comprueba que hay similitud de identidad, tanto gráfica como fonética con la marca inscrita, lo que denota ausencia de la aptitud distintiva necesaria para ser un signo registrable, siendo que su inscripción generaría un riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar con lo que podría afectarse el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos mediante signos marcarios distintivos, por lo que no es posible su coexistencia registral, en vista de que transgrede también los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, en el escrito de presentación del recurso de apelación, el representante de la empresa recurrente, en aplicación del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, modifica la lista indicada en la solicitud inicial a efecto de que se incluya la limitación “con excepción de pizza hecha con ingredientes dulces”, en razón de lo cual la lista de productos quedaría: “*“Un establecimiento dedicado a prestar los servicios de restaurante (alimentación), repostería, pastelería (con excepción de pizza hecha con ingredientes dulces) y cafetería. Ubicado en San José, Escazú, Multicentro Comercial Paco, local número uno...”*” Asimismo, alega que su presentada ya tiene inscrita la marca de servicios “DOLCI (DISEÑO)” en clase 43 para proteger y distinguir “*servicios de restaurante (alimentación), repostería, pastelería y cafetería*” y que tanto el establecimiento comercial como los productos protegidos por ese signo se encuentran en el mercado desde el año 2008 sin que la coexistencia con la marca inscrita bajo el Registro No. 181559, propiedad de Rey Ivo, S.A. haya producido algún riesgo de confusión, toda vez que se trata de productos destinados a diferentes tipos de consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. 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 es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.



En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria, y concretamente los incisos a) y b) del el artículo 8 de la Ley de Marcas, 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 a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos



no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En relación con la normativa aplicable a los nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**Régimen aplicable.** *Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*”

Dicho lo anterior, es evidente que el nombre comercial solicitado, en su elemento denominativo “**DOLCI**” es idéntico, tanto a nivel gráfico como fonético con la marca inscrita a nombre de Rey Ivo, S.A., ello aunado a que los productos protegidos son susceptibles de ser relacionados con el que distingue la marca inscrita, lo que a todas luces provocaría que el consumidor medio recuerde esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial. Eso es precisamente lo que la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, “*El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)*”.

La Administración Registral por disposición legal está obligada a proteger a la marca inscrita, como sucede con las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.



Pretende el recurrente eludir las causas de irregistrabilidad del signo solicitado eliminando expresamente los productos protegidos por la marca confrontada, sea “con excepción de pizza hecha con ingredientes dulces”, no obstante el inciso b) citado dispone que los productos o servicios a proteger pueden ser distintos, pero en caso de que sean susceptibles de ser relacionados, subsiste el impedimento para su registración.

El principal argumento esgrimido por el apelante es que ya es titular de la marca de servicios **DOLCI** inscrita en clase 43 bajo el **Registro No. 183187**, y que su coexistencia con la marca **No 181559**, inscrita a favor de Rey Ivo, S.A., no ha producido alguna suerte de confusión. Sobre este punto en particular, advierte esta Autoridad de Alzada que la inscripción de la marca de servicios 183187 a nombre de la empresa recurrente no implica alguna suerte de prerrogativa en su favor que posibilite el registro solicitado bajo este expediente y dadas todas las consideraciones anteriores debe impedirse la inscripción del nombre comercial solicitado, en razón de lo cual lo procedente es confirmar lo resuelto por el Registro *ad quo*.

Considera este Tribunal que, el caso bajo análisis se enmarca dentro de los supuestos previstos en el artículo de citas, dado lo cual, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, el signo propuesto carece de elementos diferenciadores suficientes que permitan su coexistencia con la marca inscrita. Así las cosas, analizando los signos en forma global y, no obstante, ambos son mixtos, resulta evidente que en su término denominativo, tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto es idéntico al inscrito y siendo que el elemento denominativo es el utilizado por el consumidor al referirse al producto o servicio y solicitarlo así para comprar en el mercado, éste constituye el elemento esencial al realizar el cotejo entre el signo cuya protección se solicita y la marca inscrita, que goza ya de una protección exclusiva especial. En consecuencia, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **Dolci Pastelería D. P., S. A.**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, dieciocho minutos, cuarenta y ocho segundos, del nueve de noviembre de dos mil nueve, 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **Dolci Pastelería D. P., S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, dieciocho minutos, cuarenta y ocho segundos, del nueve de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33