



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0297-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca “SANTA LAURA S.L.E.C.”

Interamericana de Exportaciones, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 1048-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 532-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las doce horas con cuarenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Elías Soley Gutiérrez**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y cinco- doscientos ochenta y dos, en su condición de apoderada especial de la empresa **INTERAMERICANA DE EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-veinte mil novecientos quince, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas con treinta y un minutos y diecisiete segundos del veintisiete de Enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el siete de febrero de dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la señora Sylvia Arias Ulate en su calidad de Apoderada Especial de la compañía **SANTA LAURA EXPORTADORA DE CAFÉ S.L.E.C., SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- trescientos



sesenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve, solicita la inscripción de la marca de comercio “*Santa Laura S.L.E.C.*” en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir *Café*.

SEGUNDO: Que publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del término de ley se opuso a la inscripción de la marca dicha la empresa **INTERAMERICANA DE EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**, alegando, en términos generales, que su representada es titular de la marca inscrita “*Laura*” bajo el número de registro 49563, vigente desde el 16 de julio de 1975 y hasta el 16 de julio de 2010, en clase 30 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir café, indicando al respecto, que entre la marca de su representada y la marca que se pretende inscribir existe una clara similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico y que por tener inscrita la marca con anterioridad a la solicitada puede ejercer el derecho de exclusión que le otorga el Ordenamiento Jurídico.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las siete horas, treinta y un minutos con diecisiete segundos del veintisiete de Enero de dos mil nueve, resuelve rechazar la oposición presentada y acoger la inscripción de la marca ***Santa Laura S.L.E.C.***, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge los hechos



que como probados tuvo el Registro para dictar esta resolución.

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: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, basándose en que las marcas enfrentadas denotan más diferencias que semejanzas, descartando un posible riesgo de confusión en el público consumidor.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y que reitera ante este Tribunal, van dirigidos a señalar que el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial con respecto a la oposición presentada por su representada es totalmente incorrecto, ya que omite referirse a las pautas establecidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, mediante los cuales se puede determinar la identidad existente entre la marca solicitada y la inscrita cuyo titular es la oponente. Igualmente en la resolución que se impugna, se ignora la disposición legal que prohíbe el registro de marcas que afecten derechos de terceros, con lo cual se desconoce el derecho de exclusiva que goza la propietaria de la marca, concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Que de una comparación entre ambos signos, a nivel gráfico se determina que ambas coinciden en cuanto al elemento denominativo Laura, que es el principal de la marca objetada, siendo que la marca registrada está contenida dentro de la pedida. Con respecto a su similitud fonética, ambas marcas al ser idénticas en su núcleo central, su pronunciación es muy parecida, máxime enfatizando en que ni “Santa” ni “S.L.E.C”., poseen fuerza distintiva y que no se impregna en la mente del consumidor y en cuanto a una similitud ideológica, ambas aluden al mismo nombre femenino “Laura” para proteger café en la misma clase 30 internacional, lo que pone en evidente riesgo de asociación



empresarial y por tanto el consumidor podría pensar que se trata del mismo café con los mismos estándares de calidad que la oponente le ha dado a su café a través de los años, beneficiándose la solicitante de todos los esfuerzos económicos que se han realizado por su titular. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. 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 las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a 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 marcaría 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 que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Dicho lo anterior y en el caso de conocimiento, lleva razón el apelante en defender su marca inscrita, ya que la solicitada **Santa Laura S.L.E.C.** integra en su denominación la inscrita **Laura** que resulta ser el término preponderante del signo y el que el consumidor medio va a recordar al momento de ejercer su derecho de consumo, máxime que ambas son para proteger el mismo producto, sea café.

Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, dentro del cotejo no se incluyen los productos o servicios, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos como es el caso que se discute, por la incorporación dentro de la parte denominativa de la marca inscrita. 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 protegen productos o servicios disímiles, que ni siquiera se relacionan.

En el caso discutido no sólo los servicios son iguales, sino que los signos son similares, lo que podría provocar que el consumidor no los distinga y los conecte provenientes de un mismo sector empresarial tal como lo indica el recurrente y 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, esencialmente como la que se analiza, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.

Respecto a la similitud, 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 dos 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”, y siendo, que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la misma clase 30 de la Nomenclatura Internacional, concretamente café, existe una relación entre éstos que puede conllevar a confusión al consumidor y creer que se trata de productos que provienen de un mismo origen*



empresarial.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia con el término **Laura**, es más tal como se indicó, la solicitada contiene en su denominación ese vocablo que en definitiva es el elemento preponderante en ambos signos, por lo que también en cuanto a su fonética, al ser pronunciadas tiene una vocalización similar.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por la representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales a los identificados por la marca inscrita. Permitirse la inscripción de L SIGNO **Santa Laura S.L.E.C.**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Elías Soley Gutiérrez en representación de la empresa **INTERAMERICANA DE EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y un minutos con diecisiete segundos del veintisiete de enero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca **Santa Laura S.L.E.C.**

SEXTO: 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Elías Soley Gutiérrez en representación de la empresa **INTERAMERICANA DE EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y un minutos con diecisiete segundos del veintisiete de enero de dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se deniegue la inscripción de la marca ***Santa Laura S.L.E.C.*** 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33