



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0635-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de Fábrica y Comercio “ZAFRÁN”

LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 10-2191)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 616 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del doce de octubre del dos mil once.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecina de San José, cédula de identidad número uno- novecientos cuarenta y tres- setecientos noventa y nueve, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A**, cédula jurídica tres- ciento uno – ciento cincuenta y dos mil siete , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y cincuenta y seis segundos del treinta de junio del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de marzo del dos mil diez, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio



“**ZAFRÁN**” , en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cincuenta minutos y cincuenta y seis segundos del treinta de junio del dos mil diez , dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de julio del dos mil diez, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A.**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 7 de setiembre del 2010, expresó agravios.

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 Jueza Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

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

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la empresa **RESTAURANTES ASAFRAN DE COSTA RICA S.A.** se encuentra inscrita la marca de



servicios “ASAFRAN”, bajo el acta de registro número 172145 desde 14 de Diciembre del 2007 vigente hasta el 14 de Diciembre del 2017, *“Para proteger en clase 29 Productos alimenticios preparados o confeccionados con los siguientes productos: pollo, pescado, carne de res y cerdo, aves y caza, mariscos, mamones, embutidos, frutas, legumbres y hortalizas en conservas, secas y cocidas, gelatinas, pulpa de frutas, frijoles, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, quesos, mantequilla, nata batida, suero de leche , aceites y grasas, sopas, ensaladas de frutas y legumbres, patatas fritas., 30 Café, té , productos alimenticios preparados o confeccionados con los siguientes productos: cacao, azúcar, arroz, sucedáneos del café, halados, comestibles, mazapán, miel, jarabe de melaza, avena, pastas alimenticias, galletas, fideos, maíz, salsa de tomate, mayonesa, spaguetti y macarrones, pan, maní, preparaciones hechas de cereales y harinas, incluyendo harina de maíz y trigo, pan, pastelería y confitería, repostería, helados comestibles, hielo, bebidas a base de café, cacao y chocolate, sándwiches, pizzas, excluyendo los condimentos y las especias. y 32 cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, de vegetales y tomate, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, cocktails sin alcohol”*. (Ver folios 15 y 16).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “ZAFRAN” , con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “AZAFRAN”, que se desprende de su análisis y cotejo que es un signo inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto ambos protegen productos similares en la misma clase internacional existiendo similitud gráfica y fonética con el signo inscrito que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos pudiendo afectar el derecho de elección del consumidor y minando el esfuerzo de los empresarios por proteger y distinguir sus productos.



Por su parte, la empresa apelante, en el escrito de expresión de agravios, argumentó que ambas marcas contienen suficientes elementos que las distinguen sin que haya posibilidad de que las confundan y específicamente por los productos que su representada busca proteger y comercializar. Indica además que la protección que se le da al signo registrado es en razón del diseño y no puede serlo de la palabra “Asafrán” pues la misma es de uso común y no puede prohibirse la utilización de dichas palabras. No hay tal confusión entre ambos signos debiendo recordarse que la prohibición legal de impedir la coexistencia de dos signos se orienta a evitar una posible confusión entre ellos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión ante el consumidor, por lo que al tener su representada un signo verdaderamente distintivo por estar constituido por palabras de fantasía y al ser el signo registrado cuyo elemento denominativo no tiene fuerza suficiente para impedir el registro de otro similar es que debe prosperar el registro solicitado, y se denota una diferencia fonética e ideológica de las palabras “ZAFRAN” con respecto a “AZAFRAN”. Agrega finalmente que el riesgo de confusión debe establecerse tomando en consideración la perspectiva de los consumidores interesados en adquirir los correspondientes productos por la clase de productos que protegen las marcas en cuestión tomando en consideración la impresión visual, calidad, respaldo y garantía del mismo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante así como de la prueba aportada y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, 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 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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca



solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que tanto la marca solicitada “ZAFRÁN”, que es denominativa y la inscrita “AZAFRAN” (DISEÑO), de carácter mixto, pero en la cual prevalece la parte denominativa, presentan tales similitudes que impiden su coexistencia en el mercado.

Realizada esa confrontación, observa este Tribunal que el término “ZAFRÁN” está conformado por un sólo vocablo que por ende produce una única percepción por parte de los consumidores, y si le agregamos la relación que existe entre los productos, ya que los protegidos por la marca solicitada pertenecen a la misma familia que los de la marca inscrita, a saber, productos alimenticios preparados o confeccionados con productos como el pollo , pescado, carne de res y cerdo, aves aves y caza, mariscos, mamones, embutidos, frutas, legumbres y hortalizas en conservas, secas y cocidas, gelatinas, pulpa de frutas, frijoles, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, quesos, mantequilla, nata batida, suero de leche , aceites y grasas, sopas, ensaladas de frutas y legumbres, patatas fritas, se advierte entre ellas una similitud gráfica y fonética que da como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

En relación al aspecto gráfico, el elemento distintivo y único de la marca inscrita es la primera letra “A” con respecto a la marca solicitada, siendo el resto del vocablo igual “ZAFRAN” de ahí que este común elemento entre ambas, configura una similitud visual. La coexistencia de tal término conlleva también a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición, de ahí que no sea posible aceptar la inscripción del signo que se propone.

QUINTO. Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo por cuanto se arriba a la conclusión de que existen más semejanzas que diferencias , no existiendo una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, de tal forma que el acompañamiento del diseño a la marca inscrita no



produce bastante distintividad que elimine el riesgo de confusión en el que podría caer el consumidor medio, al no poder distinguir el origen de los mismos, toda vez que el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos relacionados a los que están identificados en el Registro de la Propiedad Industrial con la marca que se encuentra inscrita, ya que como bien señala el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas: *“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”*. Las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

SEXTO. 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 **Michael Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **LABORATORIOS GRIFFITH DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta minutos y cincuenta y seis segundos del treinta de junio del dos mil diez, la cual



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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 Daniel Suarez 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.