



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-118-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca fábrica, comercio, servicios: “La Rosita (Diseño)”

Z.K.W. UNO SOCIEDAD ANONIMA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10124-2014)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0626-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las dieciséis horas quince minutos del treinta de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marco Chacón Madrigal**, abogado, vecino de Cartago, cédula de identidad número 3-364-379, en su condición de apoderado especial de la empresa **Z.K.W. UNO SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos con dieciséis segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de noviembre de 2014, el Licenciado **Marco Chacón Madrigal**, en su condición de apoderado de la empresa **Z.K.W. UNO SOCIEDAD ANONIMA.**, con domicilio en Cartago, Santa María de Dota, 300 mts al este de la Iglesia Católica, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios **“La Rosita” diseño:**



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



Descripción del logotipo y traducción de la parte denominativa: Consiste en un grano de café en color dorado en el fondo del diseño. Sobre dicho fondo, propiamente en el lado izquierdo, se observa una señora sobre cuya cabeza hay una rosa de color en color rosado con hojas verdes. En el lado derecho se observa un chorreador de café sobre una taza en color azul, de la cual sale humo en color rojo y gris. En la parte inferior del grano aparece consignada la marca cuyo registro se pretende “La Rosita”, en color dorado oscuro.

En **clase 30** Internacional, para proteger y distinguir: *“Café en estado natural y procesado.”*

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos con dieciséis segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, resolvió: *“[...] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Marco Chacón Madrigal**, en su condición de apoderado de la empresa **Z.K.W. UNO SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso para el día 12 de enero de 2015 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y un minutos con veintidós segundos del catorce de enero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“[...] Declarar sin lugar el recurso de revocatoria [...]”* Y mediante el auto de las catorce horas, cincuenta y siete minutos con veintidós segundos del catorce de



enero de dos mil quince, dispuso: “[...] *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, [...].*”

QUINCE. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso lo siguiente:

ÚNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “**LA ROJITA**”, registro número **161094**, en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **RESEARCH & DEVELOPMENT MARKETING INC.**, inscrita el 18 de agosto de 2006 con vigencia al 18 de agosto de 2016. (v.f 54)

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**LA ROSITA (DISEÑO)**” presentada por la empresa **Z.K.W. UNO**



SOCIEDAD ANONIMA, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca de comercio inscrita “**LA ROJITA**”, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener la distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apelante en su escrito de agravios señala que si bien es cierto existe similitud gráfica y fonética entre los términos, en su contexto ideológico son totalmente diferentes lo que hace que sean totalmente distinguibles. Por lo que, en dicho sentido ambos signos o términos lleva al consumidor a visualizar elementos opuestos y es lo le permite diferenciar una marca de la otra. Otro elemento que permite diferenciar la marca propuesta “**LA ROSITA**” es su diseño, el cual constituye la diferencia entre una y otra. En consecuencia, no existe ante ello transgresión a derechos de terceros, para dichos efectos fundamenta su acción en los artículos 64 y 65 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y solicita se revoque la resolución impugnada y se ordene la continuación del trámite de la solicitud a favor de su representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la



protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste 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, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Bajo dicha perspectiva, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, 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 las denominaciones, 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.

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.

Así las cosas, cabe señalar que el Registro de la Propiedad Industrial, bajo el análisis realizado determinó denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “**LA ROSITA (DISEÑO)**” presentada por la empresa **Z.K.W. UNO SOCIEDAD ANONIMA**, en virtud que del estudio realizado con la marca de comercio inscrita “**LA ROJITA**”, se determina que hay similitud ente los signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no contener la distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, transgrediendo con ello el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

No obstante, este Tribunal difiere del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Industrial, a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que tal y como se desprende de las marca propuesta “**LA ROSITA**” y el signo inscrito “**LA ROJITA**”, ambas en **clase 30** internacional, a **nivel visual** si bien estas frases se estructuran gramaticalmente de manera similar, siendo su única diferencia el empleo de la letra “**S**” comprendida en el signo propuesto, esta diferencia si le proporciona un alto grado de distintividad, dado que al visualizarla imprimen en la mente del



consumidor conceptos que son totalmente diferentes entre sí, por lo que no podríamos considerar que se pueda inducir al consumidor a encontrarse en una eventual situación de riesgo de confusión con respecto al origen empresarial de los productos.

Por otra parte, a **nivel auditivo** queda aun más evidenciado que a la hora de ejercer su pronunciación “**LA ROSITA**” y “**LA ROJITA**” estos se escuchan y perciban de manera muy diferente, lo cual le proporciona al consumidor una diferencia sustancial en torno a la percepción de las marcas y su correspondiente origen empresarial, no siendo posible considerar que su fonética induzca a confusión a los consumidores.

Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que también los signos tienen un significado diferente, **LA ROSITA** que sin un mayor análisis evoca a una rosa y **LA ROJITA** a un concepto de color, sea, al rojo, no habiendo una relación conceptual entre ellos, por ende, evocan conceptos diferentes, que hace que sean fácilmente identificables en el mercado. En consecuencia, al comercializarse el producto dentro de un mismo sector del mercado el consumidor no podría asociarlo como si fuese del mismo origen empresarial.

Otro aspecto de importancia a considerar es su diseño:



Obsérvese, que el esbozo se encuentra conformado por una tipografía especial, líneas colores y figuras, el cual el solicitante describe con precisión de la siguiente manera: *“Consiste en un grano de café en color dorado en el fondo del diseño. Sobre dicho fondo, propiamente en el lado izquierdo, se observa una señora sobre cuya cabeza hay una rosa de color en color rosado con hojas verdes. En el lado derecho se observa un chorreador de*



café sobre una taza en color azul, de la cual sale humo en color rojo y gris. En la parte inferior del grano aparece consignada la marca cuyo registro se pretende “La Rosita”, en color dorado oscuro.” Elementos, que hacen que la marca propuesta tenga la fuerza distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Ahora bien, 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. En este sentido, siendo que los signos marcarios como ha sido determinado por esta Tribunal, difieren entre sí, se hace innecesaria la aplicación del principio de especialidad que establece el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones, citas normativas que anteceden y los argumentos expuestos son suficientes para considerar que la marca pretendida puede ser susceptible de registro, encontrando este Tribunal que posee la suficiente capacidad para distinguir los productos que con ella se pretenden proteger, por lo que se procede a declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa **Z.K.W. UNO SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos con dieciséis segundos del dieciocho de diciembre de dos mil trece, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“LA ROSITA (DISEÑO)”**, en **clase 30** internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

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 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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto Licenciado **Marco Chacón Madrigal**, apoderado especial de la empresa **Z.K.W. UNO SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veinticuatro minutos con dieciséis segundos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**LA ROSITA (DISEÑO)**”, en **clase 30** internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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