

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0501-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “EL ALMENDRO”

NEW AGE INVESTMENT S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 3074-2007)

VOTO N° 753-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas cincuenta minutos del quince de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **NEW AGE INVESTMENT, S.L.**, sociedad española, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintinueve minutos con quince segundos del veintinueve de abril de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 9 de abril de 2007, por la empresa **NEW AGE INVESTMENT, S.L.**, se solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**EL ALMENDRO**”, para proteger y distinguir en **Clase 30** del nomenclátor internacional, café, te, 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, turrónes, mazapán, golosinas para decoración de árboles de navidad, guirlaches (pastelería), garrapiñadas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas con veintinueve minutos y quince segundos del veintinueve de abril de dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de mayo de 2008, el representante de la sociedad solicitante, interpuso en su contra *Recurso de Apelación*, el cual sustanció mediante expresión de agravios en la audiencia concedida por esta Instancia.

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 el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. **EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se tiene los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita bajo el registro número 118115 la marca de fábrica “**Arroz Los Almendros (Diseño)**”, propiedad de la empresa Arrocería El Porvenir, Sociedad Anónima, desde el diecinueve de enero de 2000, vigente hasta el 19 de enero de 2010, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir arroz. (folio 28)

2- Que el representante de la empresa solicitante mediante escrito de fecha 07 de diciembre del 2007, eliminó de la lista de productos que solicitó proteger “ARROZ”. (folio 10 vuelto)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa New Age Investment, S.L., formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “El Almendro”, en Clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir café, te, 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, turrónes, mazapán, golosinas para decoración de árboles de navidad, guirlaches (pastelería), garrapiñadas.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determinó similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado “EL ALMENDRO” y la marca inscrita “Arroz Los Almendros (Diseño)”, considerando que tal similitud podría causar confusión en los consumidores y haciendo notar además que la marca solicitada protege los productos de la marca inscrita.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, presentado en fecha 10 de noviembre del 2008, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto entre las marcas en conflicto existe una diferencia en su lista de productos, alegando lo siguiente “... ya que la marca solicitada “EL ALMENDRO” protege productos propios de la clase 30, Y DE CUYA LISTA SE HA SOLICITADO EXPRESAMENTE ELIMINAR EL “ARROZ” como producto a proteger por parte de mi representada. Lo anterior, por cuanto la marca inscrita “LOS

ALMENDROS” lo único que protege es específicamente ARROZ, con lo que se elimina la posibilidad de confusión entre el público consumidor. La marca que se solicita: “EL ALMENDRO” se compone de términos que dan la idea de un solo elemento, que relacionado con los productos que pretende proteger difieren totalmente de la marca “LOS ALMENDROS” que únicamente está dirigida a proteger “arroz”. Es así como notamos que las marcas en realidad tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y que no causarían confusión entre el público consumidor. Además, argumenta que el Registro aplicó incorrectamente la Ley de Marcas, por cuanto el hecho de contener una misma clase varios productos no significa que deba rechazarse per se una solicitud de marca, por considerarse que tiene algún grado de similitud con una marca inscrita; cita el artículo 89 de la Ley de Marcas y reitera que no deben considerarse los productos sólo por razón de la clase en la que se encuentren pues la ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos distintos puedan coexistir en el mercado ya que no pondrán en peligro de confusión al consumidor.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y –si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación– consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: **a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7º de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8º de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8º, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1º, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2º, que distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

QUINTO. SOBRE EL 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 gráfico o 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 presunto 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 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. Así, con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el *cotejo ideológico* se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Ese cotejo marcario se destina a impedir el registro 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. 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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

SEXTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO PARA EL CASO CONCRETO. El Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el “Reglamento”), establece en su artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, al estipular:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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;

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Entonces, para los efectos del **cotejo marcario** que corresponde hacer, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, las definen de la siguiente manera: "...Una **marca denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o

*cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico...*” (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000. Págs.48 y 49).

En el caso concreto, y por mayoría, las marcas contrapuestas son éstas: la inscrita “**Arroz Los Almendros (Diseño)**”, que protege y distingue en clase 30 “arroz” y “**El Almendro**” que es la solicitada y que igualmente a la anterior es para la clase 30, pero para proteger y distinguir café, te, cacao, azúcar, 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, turrónes, mazapán, golosinas para decoración de árboles de navidad, guirlaches (pastelería), garrapiñadas. Si bien la clase de la nomenclatura internacional es la misma, para el caso concreto se aplica lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.”

Así, tenemos que la marca inscrita es mixta (denominativa-figurativa), mientras que la solicitada es puramente denominativa, jugando un papel diferenciador el diseño de la marca inscrita. Realizando el cotejo marcario entre los signos, por mayoría se puede observar que desde el punto de vista gráfico, ambos comparten la palabra “**almendro**”, **pero** se diferencian entre sí, ya que la primera tiene en su parte inicial el término “**Arroz**” así también como el artículo plural “**Los**”, además de ser también plural el término “**Almendros**”; mientras que la marca solicitada varía en cuanto a que inicia con el artículo singular “**El**” acompañado del término también en singular “**Almendro**”. También por mayoría, en cuanto al punto de vista del cotejo fonético, vista la marca en forma integral, los signos se vocalizan en forma diferente “**ARROZ LOS ALMENDROS (DISEÑO)**” vs “**EL ALMENDRO**”, siendo que no existiría similitud relevante



entre ellos. Por mayoría, ideológicamente podría advertirse cierta similitud, por referencia al concepto utilizado, la cual se pierde importancia en virtud de la diferencia en los productos a proteger, además de que los términos “*ALMENDROS*” y “*ALMENDRO*”, no guardan relación alguna con los productos a proteger para ambas. A pesar de esa cierta similitud ideológica que pudiere existir entre los signos, cabe destacar, que una y otra marca distinguirían productos de distinta naturaleza, que no se relacionan entre sí y que para el consumidor medio son inconfundibles, por lo que en este caso prevalece el principio de especialidad. En lo que respecta a la parte figurativa vale decir **Si hace este Tribunal la advertencia, en cuanto a los productos protegidos por la marca solicitada, que una vez excluido el arroz, como lo solicitó la parte gestionante, según consta en autos, solo existiría riesgo de confusión en cuanto a las “preparaciones hechas de cereales”, pues el arroz es un cereal y podría haber confusión sobre el origen empresarial, máxime si comparten iguales canales de distribución.**

En el caso concreto, señala la resolución apelada, que estamos ante signos gráfica y fonéticamente similares en su denominación, no obstante, en este caso debe considerarse no solamente la similitud gráfica y fonética de los signos que estableció el Registro, la cual ya fue analizada mediante cotejo por mayoría de este Tribunal anteriormente, sino también tomar en cuenta los productos que los signos cotejados protegen; lo anterior dado que a pesar de que se encuentren en la misma clase 30 de la nomenclatura internacional, es necesario para que exista confusión, que del cotejo marcario se constate que los productos que protegen los signos en estudio sean los mismos, o que estos se relacionen entre sí con posibilidad de confundir a los consumidores. En tal sentido, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: “*La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión.* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Civitas Editores, España, p. 153).

Nótese, que con el signo solicitado **“EL ALMENDRO”**, se pretenden proteger y distinguir café, te, cacao, azúcar, 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, turrónes, mazapán, golosinas para decoración de árboles de navidad, guirlaches (pastelería), garrapiñadas, y con la marca inscrita **“ARROZ LOS ALMENDROS (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **Arrocera El Porvenir S.A.**, desde su fecha de inscripción 19 de enero de 2000, se protege y distingue según la certificación aportada al expediente (folios 28 y 29), únicamente arroz; productos que pertenecen a la misma clase, sea 30 internacional, sin embargo, y por mayoría, existe disparidad entre los mismos, los cuales si bien podrían venderse en un mismo local comercial se van a encontrar expuestos en secciones autónomas, en anaqueles distintos, no se presentarán al público consumidor en forma coincidente, todo lo cual diluye la probabilidad de confusión en el consumidor, y como se ha manifestado, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello, por mayoría se estima que no existe probabilidad de que la confusión en el consumidor se concrete.

Así las cosas, una vez realizado el ejercicio que antecede, sin descomponer la unidad, globalidad o visión de conjunto de las marcas contrapuestas, conforme lo señala la doctrina y la jurisprudencia, la mayoría de este Tribunal es del criterio de que no existe riesgo de confusión en cuanto a los otros productos de la marca solicitada y la inscrita, siempre que se excluya de los de la marca solicitada las “preparaciones hechas de cereales”, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. No encuentra la mayoría de este Tribunal que las similitudes existentes puedan llevar a confusión a los consumidores, haciéndose posible su coexistencia en el mercado con base en el principio de especialidad, pues cabe sostener que tales marcas son disímiles desde el punto de vista gráfico, fonético y en los productos que protegen, permitiendo que el público consumidor pueda reconocer los productos de cada titular.



SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, por mayoría puede concluirse que entre el signo solicitado, “*EL ALMENDRO*”, para la **Clase 30**, propuesto por la empresa **NEW AGE INVESTMENT, S.L.**, y el signo inscrito “*ARROZ LOS ALMENDROS (DISEÑO)*” para la **Clase 30** también, propiedad de la empresa **ARROCERA EL PORVENIR S.A.**, no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos y de conformidad con el principio de especialidad. Por tal razón, la mayoría de este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **NEW AGE INVESTMENT, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintinueve minutos con quince segundos del veintinueve de abril de dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos las preparaciones hechas de cereales, por lo que se ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca mencionada, en relación a los productos café, te, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, turrónes, mazapán, golosinas para decoración de árboles de navidad, guirlaches (pastelería), garrapiñadas, si otro motivo no lo impidiere.

OCTAVO. 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 2° 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 expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden,

por mayoría se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **NEW AGE INVESTMENT, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecinueve minutos con doce segundos del ocho de agosto de dos mil ocho, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos las preparaciones hechas de cereales, por lo que se ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca mencionada, en relación a los productos **café, te, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, turrónes, mazapán, golosinas para decoración de árboles de navidad, guirlaches (pastelería), garrapiñadas**, si otro motivo no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Los Jueces Jorge Enrique Alvarado Valverde y Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salvan el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

VOTO SALVADO DE
LOS JUECES RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Y ALVARADO VALVERDE

Los suscritos discrepamos de la resolución de la mayoría con fundamento en las siguientes consideraciones:

Considera el voto de mayoría que los signos cotejados no son susceptibles de de causar confusión, dado que los mismos conforme al artículo 89 de la Ley de Marcas, pese a estar incluidos en la misma clase 30 del nomenclátor internacional, presentan suficiente distintividad, pues los productos que protegen no están relacionados entre sí, en el sentido de tener formas diversas de ser presentados al público consumidor para su venta bajo el siguiente razonamiento:

“...si bien podrían venderse en un mismo local comercial se van a encontrar expuestos en secciones autónomas, en anaqueles distintos, no se presentarán al público consumidor en forma coincidente, todo lo cual diluye la probabilidad de confusión en el consumidor, y como se ha manifestado, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor...”

En presente caso, la marca inscrita “ARROZ LOS ALMENDROS” protege en clase 30 exclusivamente arroz; mientras que la solicitada “EL ALMENDRO” pretende la protección de diversos productos de la misma clase 30. Para los firmantes debe ser considerado en este asunto que existe una práctica identidad tanto gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado respecto del inscrito: “ALMENDROS”, cuya única diferencia es que el primero se presenta en singular y el segundo en plural.



Ante tales similitudes, consideramos que existe un riesgo de confusión indirecta entre los signos cotejados, lo cual causaría concretamente en el consumidor un desconcierto o falta de certeza respecto del origen empresarial de los productos protegidos dentro de la misma clase 30 para ambos; posibilidad de riesgo que obliga -conforme al artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas- a rechazar el signo solicitado, y al tenor también de lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Los anteriores son los razonamientos que consideramos suficientes para declarar sin lugar el recurso de apelación, y mantener lo resuelto en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas, veinte minutos con quince segundos del veintinueve de abril de dos mil ocho.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55