
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0552-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (LA RESERVA) (29)

FRIGORIFICO TEMUCO S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-6899)

Marcas y otros Signos

VOTO 0084-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y ocho minutos del trece de febrero del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, apoderado especial de FRIGORIFICO TEMUCO S.A., sociedad constituida bajo las leyes de Chile, con domicilio social en Cale Altamira 01825, Temuco, Chile, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:59:04 horas del 6 de noviembre del 2018.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El licenciado Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad FRIGORIFICO TEMUCHO S.A., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio **LA RESERVA**, para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y*

cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:59:04 horas del 6 de noviembre del 2018, rechazar la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, pues incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada...”**. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de noviembre del 2018, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor de edad, casada dos veces, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 7-118-461, también apoderada especial de FRIGORIFICO TEMUCHO S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, expreso como agravios lo siguiente: Que el examinador realizo un análisis sin tomar en cuenta que existen tres marcas que coexisten entre sí con el signo LA RESERVA, y que contienen elementos que le permiten su adecuada identificación, incluso cuando se les concedió ese signo ya estaban inscritas las marcas Reserva del Patrón y Reserva 1820. Que la marca no deviene en engañosa o error al consumidor quien puede determinar fácilmente los productos y el titular marcario. Por ultimo solicita se fije audiencia oral de valoración de prueba testimonial y se acoja la apelación, continuándose con el registro de la marca.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio **RESERVA DEL PATRON**, registro 169918, cuyo titular es ARMANDO ALBERTO GUARDIA SASSO, vigente al 10 de agosto del 2027, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Extractos de carne, caldos, frutas, verduras y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas”*
- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **RESERVA 1820**, registro 89553, cuyo titular es GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A., vigente al 12 de setiembre del 2024, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: *“Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, manteca, margarina, conservas y encurtidos”*.

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Con respecto al caso bajo estudio, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No, 7978 del 06 de enero del 2000, en su artículo 2 define marca como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*.

Con respecto a la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades

extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

a) ***“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*** (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos)”

Por consiguiente, la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre

b) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

c) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro

comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina *similitudes* gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el *riesgo de confusión y asociación* frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que indica:

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:...

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

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;

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los

signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación a ello ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del idéntico o parecido *contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.*

Siendo entonces que la marca propuesta y las marcas inscritas del caso en cuestión son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>LA RESERVA</i>	<i>RESERVA DEL PATRON</i>	<i>RESERVA 1820</i>
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	<i>-----</i>	<i>169918</i>	<i>89553</i>
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Comercio</i>	<i>de Fabrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y</i>	<i>Extractos de carne, caldos, frutas, verduras y legumbres</i>	<i>carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y</i>

	<i>legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles</i>	<i>en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas</i>	<i>cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, manteca, margarina, conservas y encurtidos</i>
<i>Clase</i>	29	29	29
<i>Titular</i>	FRIGORIFICO TEMUCO S.A.	ARMANDO ALBERTO GUARDIA SASSO	GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A.

En primer lugar, en el cotejo a realizar se acredita la marca solicitada **LA RESERVA** y las marcas inscritas **RESERVA DEL PATRON** y **RESERVA 1820**; todas denominativas. El elemento preponderante del distintivo, es la palabra **RESERVA**, pues es la parte con mayor carga de distinción constituyéndose en el elemento tópico de todas esas marcas, tanto en la solicitada como en las inscritas; mientras que la palabra **LA** que antecede en la solicitada, se trata de un artículo determinado femenino, que no agrega distintividad al signo.

LA RESERVA

RESERVA DEL PATRON

RESERVA 1820

En cuanto al cotejo *fonético o auditivo*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo claro que, la pronunciación del elemento denominativo de la marca pretendida “**LA RESERVA/RESERVA DEL PATRON/RESERVA 1820**”, coinciden fuertemente en el término denominativo y a la vez elemento tópico, pues al vocalizarlas surge inicialmente una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial. Las diferencias provienen

únicamente de la morfología lingüística del artículo “LA”, así como de las palabras DEL PATRON y el número 1820 vocalizado

Ideológicamente o conceptualmente, hay identidad en los signos, toda vez que entre las acepciones más apropiadas para lo que el solicitante desea expresar conforme a los productos que desea proteger y distinguir son:

“reserva. De reservar.

1. f. Guarda o custodia que se hace de algo, o prevención de ello para que sirva a su tiempo...

5. f. Acción de destinar un lugar o una cosa, de un modo exclusivo, para un uso o una persona determinados...

14. f. pl. recursos (|| elementos disponibles)...” (<https://dle.rae.es/?id=W9AlOxX>)

Por otra parte y en cuanto a los productos que una y otra marca protegen y pretenden proteger, tampoco es factible la convivencia de los signos, puesto que la marca pedida resguarda e identifica exactamente los mismos productos y otros que se encuentran inmersos en la lista de productos de los signos inscritos, por lo que el análisis versa en torno a los demás supuestos del artículo 8 que de concurrir prohíben el registro de la marca.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que elimina la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe una alta probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, pues podría llegar a asociar o a relacionar que los productos que identifica el distintivo solicitado, así como que los productos que identifican los signos inscritos, puedan tener un mismo origen empresarial tanto de distribución y comercio, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los productos que protege y distingue la marca solicitada son de la clase 29 internacional, que comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación, aunado a la identidad gráfica, fonética e ideológica ya demostrada,

de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios del recurrente, los mismos no son de recibo puesto que del cotejo realizado, se desprende la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, así como que los productos a proteger y distinguir son casi idénticos en clase 29 internacional, siendo que lo procedente es confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: ***“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”***, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Para terminar y en cuanto a la audiencia oral solicitada se prescinde de la misma por cuanto a criterio de este Tribunal se considera innecesaria, dada la información que consta en el expediente.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de FRIGORIFICO TEMUCO S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las 09:59:04 horas del 6 de noviembre del 2018, la que se confirma en todos sus extremos.

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, N° 8039 y el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de **FRIGORIFICO TEMUCO S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:59:04 horas del 6 de noviembre del 2018, la que en este acto *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. 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 que enderece los procedimientos conforme a derecho, resolviendo de forma congruente respecto de los alegatos y probanzas aportados por todas las partes en pugna. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Leonardo Villavicencio Cedeño

Guadalupe Ortiz Mora