

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2018-0554-TRA-PI**



**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio**

**(LA RESERVA) (29)**

**FRIGORÍFICO TEMUCO S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-6905)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 0094-2019***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintinueve minutos del dieciocho de febrero del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FRIGORÍFICO TEMUCO S.A**, constituida bajo las leyes de Chile domiciliada en Calle Altamira 01825, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:10:23 horas del 06 de noviembre del 2018.

***Redacta la Juez Ureña Boza, y;***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA**

**PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FRIGORÍFICO TEMUCO S.A**, solicitó ante el Registro



de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Carne, extractos de carne, lo anterior de carne de res*”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 11:10:23 horas del 06 de noviembre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento 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, el apoderado de la sociedad **FRIGORÍFICO TEMUCO S.A**, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expresó como parte de sus agravios lo siguiente: Que existen tres marcas inscritas que contienen la palabra RESERVA, todas las cuales pueden coexistir entre sí dado que tienen cada una, elementos que le permiten su adecuada identificación, por lo que argumenta que no entiende porqué razón no se hace el mismo análisis con el signo solicitado. 2-Indica que el Registro de la Propiedad Industrial considera que la marca solicitada carece de carga distintiva, siendo incorrecta esa afirmación, ya que señala que al realizar un análisis de las marcas inscritas con la solicitada se concluye que no devienen engañosas y que las mismas pueden coexistir. 3- Continúa manifestando que todos los productos de su representada se encuentran comercializados en el país, que se cuenta con un brochure informativo donde se explica la historia, procedencia de la carne, los cortes que se ofrecen, contando con los permisos y

---

registros sanitarios correspondientes. 4-Que desde el punto de vista de la visión en conjunto el signo solicitado y las marcas inscritas son diferentes que su representada pretende identificar en el mercado sus productos de manera que se puedan identificar claramente de otros similares en el mercado. Solicita se acoja el recurso de apelación interpuesto.

**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 hecho con tal carácter el siguiente: Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas de fábrica y comercio

- 1- **RESERVA DEL PATRON**, registro 169918, cuyo titular es **ARMANDO 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 ” (v.f. 05 expediente principal).
- 2- **RESERVA 1820** registro 89553, cuyo titular es **GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A**, vigente al 19 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” (v.f. 06 expediente principal).

---

**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.** 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

*a) 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.*

*b) 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”*

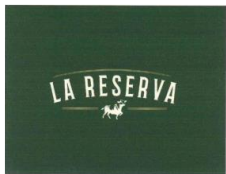
Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos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

<i>Signo</i>		<b>RESERVA DEL PATRON</b>	<b>RESERVA 1820</b>
<i>Estado Registro</i>	<i>Solicitado</i> -----	<i>Inscrito</i> <b>169918</b>	<i>Inscrito</i> <b>89553</b>

<i>Marca</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>	<i>de Comercio</i>	
<i>Protección y Distinción</i>	<i>“Carne, extractos de carne, lo anterior de carne de res”.</i>	<i>Extractos de carne, caldos, frutas, verduras y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas</i>	<i>“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”</i>
<i>Clase</i>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<i>Titular</i>	<b>FRIGORÍFICO TEMUCO S.A</b>	<b>ARMANDO GUARDIA SASSO</b>	<b>GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A</b>



Ahora bien, en el cotejo a realizar se acredita la marca solicitada  y las marcas inscritas **RESERVA DEL PATRON** y **RESERVA 1820**; la primera mixta y los inscrito denominativos. El elemento preponderante del distintivo, es la palabra **RESERVA** (solicitada/inscrita), ya que la letra LA y la figura de la vaca, no agregan distintividad al signo, esto por tratarse de una palabra de uso común para los productos que pretende proteger cual es "carnes" y en las inscritas, **RESERVA DEL PATRON** y **RESERVA 1820** sobresale la palabra **RESERVA** tal y como se indicó.

De lo anterior se puede inferir que, desde el punto de vista *gráfico o visual*, la única diferencia entre los signos (eliminando del cotejo DEL PATRON y 1820) queda la palabra RESERVA, son iguales además de encontrarse en la misma ubicación.

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 “**RESERVA**, coinciden fuertemente en el término denominativo y a la vez elemento tópico de los signos inscritos.

*Ideológicamente o conceptualmente*, hay identidad en ambos signos, toda vez que **RESERVA** según la Real Académica Española significa:

“*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. <https://dle.rae.es/?id=W9A1OxX>*

Por otra parte y en cuanto a los productos que la solicitada y las inscritas protegen, tampoco es factible la convivencia de los signos, por el Principio de Especialidad Marcaria donde los productos que sean iguales o relacionados como en el presente caso, de una misma clase 29, y en donde la solicitada busca distinguir: “*Carne, extractos de carne, lo anterior de carne de res*”, y las inscritas **RESERVA DEL PATRON** “*Extractos de carne, caldos, frutas, verduras y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas y compotas*”; y **RESERVA 1820** “*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*” se deduce que ambos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial.

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 los signos inscritos; 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 carnes, 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 se debe indicar que en cuanto al agravio de que existen tres marcas inscritas que contienen la palabra RESERVA, todas las cuales pueden coexistir entre sí dado que tienen cada una, elementos que le permiten su adecuada identificación, por lo que argumenta que no entiende porqué razón no se hace el mismo análisis con el signo solicitado, al respecto se debe señalar que conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto.

Además se debe indicar que con base en el cotejo marcario realizado con base en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, entre la marca solicitada y las inscritas, se determina que existe similitud gráfica, fonética e identidad de los productos, lo cual puede producir riesgo de confusión y asociación empresarial y siendo que los agravios alegados no aportan ningún elemento que vengán a modificar el análisis realizado tanto por el a quo como por esta instancia, lo procedente es que estos deben ser rechazados.

Asimismo respecto a la solicitud de prueba testimonial, este Tribunal considera que por carecer de interés en el dictado de la presente resolución la misma se rechaza, siendo lo

---

procedente conforme a derecho confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, procediendo por la 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.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FRIGORÍFICO TEMUCO S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:10:23 horas del 06 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

---

**POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la sociedad **FRIGORÍFICO TEMUCO S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:10:23 horas del 06 de noviembre del 2018, la que se *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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Mvv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM