

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

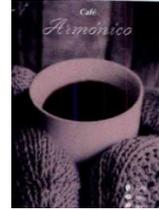
EXPEDIENTE 2020-0542-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

AVALAGRO INTEGRATED SERVICES S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-3532)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0104-2021

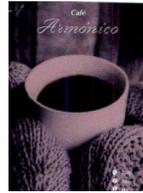
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas siete minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno.

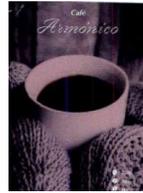
Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por **ALVARO ELI JIMÉNEZ ABARCA**, ingeniero agrónomo, portador de la cédula de identidad número: 1-0765-0108, vecino de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AVALAGRO INTEGRATED SERVICES S.A.**, con cédula jurídica número: 3-101-781811, con domicilio en Heredia, San Isidro distrito San José, residencial Lomas Verdes, casa 23 D, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:25:27 horas del 5 de noviembre del 2020.

Redacta la juez Priscilla Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Álvaro Elí Jiménez Abarca**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción



de la marca de comercio, cuyo diseño final es , de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 16 de setiembre de 2020; para proteger y distinguir: café en grano o molido para consumo humano, en clase 30.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 15:25:27 horas del 5 de noviembre del 2020, rechazó la marca solicitada ya que consideró que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada “BIO- ARMONIA” e identidad de productos que distinguen.

Inconforme con lo resuelto, el señor **Álvaro Elí Jiménez Abarca**, apeló lo resuelto solicitando que se autorice la inscripción de la marca rechazada y expuso como agravios, en lo conducente:

La marca “BIO-ARMONIA” es totalmente diferente en lo visual, gráfico y fonético a la marca CAFÉ ARMÓNICO, que se pretende inscribir, por lo tanto, no existe la posibilidad de causar confusión en el público consumidor, aunque se encuentren protegiendo el mismo tipo de producto y en la misma clase. Además, CAFÉ ARMÓNICO, va acompañado de un diseño específico, que refiere específicamente a “una taza de café”, en cambio la marca registrada “BIO-ARMONIA”, carece de cualquier diseño que la represente e individualice.

El público consumidor no es sujeto de entrar en confusión, no es lo mismo un producto consistente en una bolsa o empaque similar conteniendo café en grano,

tostado o molido natural o instantáneo, apto para el consumo humano, con la marca “CAFÉ ARMÓNICO”, debidamente identificado con un diseño propio y llamativo, aunque llegue a ser distribuido incluso en los mismos o diferentes puntos de venta, que un producto sin diseño alguno que lo diferencie.

No se encuentra en redes sociales, prueba alguna de que la marca registrada se este usando en el comercio, y la información referente a la Asociación Alianza de Familias Productoras Orgánicas de Costa Rica, dueña de la marca, va dirigida a la “producción de café orgánico como alternativa de conservación, ejecución de actividades que propicien sanidad y diversificación de cultivos asociados a parcelas de café orgánico, de modo que se pueda usar como centros de aprendizaje al aire libre y sitios de interés para el ecoturismo y la investigación, ...”.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca:

“**BIO-ARMONIA**” bajo el número de registro 251638 propiedad de la **ASOCIACIÓN ALIANZA DE FAMILIA PRODUCTORAS DE COSTA RICA**, inscrita el 20 de abril de 2016, con vencimiento al 20 de abril de 2026, para distinguir en clase 30: café. (Folios 7 y 8 del expediente principal)

TERCERO: 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.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia se observa que en la resolución apelada se cometieron dos

errores, a saber: la inclusión para el cotejo del diseño inicial del signo presentado a folios 21 y 26 del expediente principal y la incorrecta indicación de la clase 25 en vez de la 30 a folio 28 del expediente principal, pero analizado el fondo de la resolución, se determina que dichos errores son materiales y subsanables ya que el cotejo marcario se centró en los elementos denominativos del signo correcto y se eliminaron las causales intrínsecas del diseño presentado inicialmente, por lo tanto, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa, según se desarrollará.

El artículo 8º de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos:

- a) *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.*
- 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.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 de la Ley de marcas que ayudarán a determinar si es posible la coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma los incisos d), e) y f) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, indican:

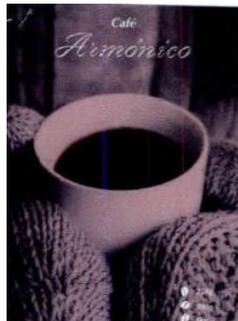
- ...d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión,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

Tomando en consideración lo antes expuesto, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO



Café en grano o molido para consumo humano

MARCA REGISTRADA

BIO-ARMONIA

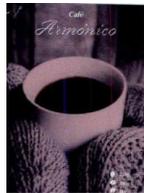
Café

Este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador debe tener más en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características

comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o más marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista **gráfico**, se determina que entre



el signo solicitado, y la marca registrada **BIO-ARMONIA**, existe semejanza, ya que del conjunto marcario de cada signo resaltan como elementos denominativos los términos **ARMÓNICO vs ARMONIA**, con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque eso no evita que se tomen en cuenta todos los componentes de los signos, pero las semejanzas denominativas son muy marcadas visualmente, sobre todo al considerar que los elementos gráficos y denominativos (taza y café) que acompañan al signo solicitado, son de uso común en la usanza comercial de un producto como el café y sus derivados, de igual forma el elemento BIO de la marca registrada es utilizado comúnmente en este tipo de productos.

El término **ARMONIA** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para los productos que distingue en clase 30.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar el mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada de los distinguidos con la marca prioritaria.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista y sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación del conjunto marcario es similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma semejante. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor, fonéticamente, tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes (**ARMÓNICO vs ARMONIA**), de los signos es similar, es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud, ya el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca.

En el campo ideológico las marcas evocan la misma idea ya que armónico es un adjetivo perteneciente o relativo a la armonía, según lo indica el diccionario en línea de la lengua española. (<https://dle.rae.es/arm%C3%B3nico>).

Con respecto al principio de especialidad, partiendo de la gran similitud que presentan los signos cotejados, y teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 24 inciso e) del Reglamento a Ley de marcas, citado líneas arriba, procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma 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 con anterioridad, 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.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste:

Confusión directa: *resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen.*

Confusión indirecta: *en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)*

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho, y en el presente caso la marca solicitada protege los mismos productos (**Café en grano o molido para consumo humano**) que la marca registrada (**café**).

Es por esta razón que se presenta el riesgo de confusión, tanto directa como indirecta, atrás desarrollado, ya que los productos que distinguen son de la misma

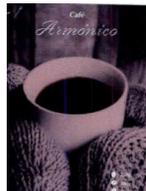
naturaleza, se ofrecen en los supermercados en los mismos anaqueles y van dirigidos al mismo consumidor.

Además, **en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente**, pues goza de los derechos que genera su inscripción previa, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos basta con que sean similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición del inciso a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

En cuanto al agravio referente al no uso de la marca registrada cabe indicar al impugnante que el análisis se realiza de conformidad con lo que se encuentra inscrito, además, si la marca no está en uso este no es el proceso destinado a hacer ese tipo de valoraciones, para eso debe de acudirse al procedimiento de cancelación de marca por falta de uso.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión, directa e indirecta, por encontrarse inscrito el signo **“BIO-ARMONIA”**, de permitirse la inscripción de la



marca solicitada, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, así que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Álvaro Elí Jiménez Abarca**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AVALAGRO INTEGRATED SERVICES, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 15:25:27 horas del 05 de noviembre de 2020, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **Álvaro Elí Jiménez Abarca**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **AVALAGRO INTEGRATED SERVICES, S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 15:25:27 horas del 05 de noviembre de 2020, la cual en este acto **SE CONFIRMA** en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33