
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0589-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio  (29, 30)

P.T. PULAU SAMBU, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-7279)

Marcas y otros Signos

VOTO 0123-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas doce minutos del once de marzo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA LAURA VALVERDE CORDERO**, mayor de edad, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 113310307, en su condición de apoderada especial de **P.T. PULAU SAMBU**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de indonesia, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios en JL Rawa Bebek N° 26 (Gedung Panjang), Rt 003 Rw 010 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Indonesia, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:04:44 horas del 13 de noviembre del 2018.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La licenciada **MARIA LAURA VALVERDE CORDERO**, de calidades citada, en su condición de apoderada especial de **P.T. PULAU SAMBU**; presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica

y comercio **kara** para proteger y distinguir: Leche de coco, crema de coco, grasa de coco, aceite de coco, mantequilla de coco, pasta de coco, polvo de coco, hojuelas de coco, cocos secos, coco rallado, coco preparado, coco deshidratado, bebidas a base de leche de coco, jalea de coco, jalea de huevo y coco, jaleas, mermeladas, compotas, postres de frutas, postres a base de crema, piñas, preparada, piña enlatada, piña seca, buñuelos de piña, frutas enlatadas, en clase 29 y bebidas de agua de coco, jugos de agua de coco, refrescos de agua de coco, bebidas de coco, refrescos a base de coco, agua de coco, bebidas a base de agua de coco, bebidas de piña, refrescos de piña, en clase 32.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:04:44 horas del 13 de noviembre del 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca: “**CARA**”, bajo el registro número 262018, propiedad de **ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT**, inscrita el 12/5/2017 y vence 12/5/2027, en clase 32 para proteger: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en clase 32, marca que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley...”

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y el Tribunal, la licenciada Valverde Cordero, interpuso recurso de apelación, donde expresó como parte de sus agravios lo siguiente: Los signos presentan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral, por el principio de especialidad los signos pueden coexistir, ya que los productos no se relacionan.

La presentación comercial de los signos elimina la semejanza visual, los productos se presentan en el mercado de tal forma que el consumidor no se confundirá.

La marca registrada únicamente se utiliza para promocionar cerveza lo que la diferencia de

los productos que pretende distinguir el signo solicitado. Solicita se revoque la resolución recurrida.

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 enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:

“**CARA**”, bajo el registro número 262018, propiedad de ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT, inscrita el 12/5/2017 y vence 12/5/2027, en clase 32 para proteger: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en clase 32.

CUARTO. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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, 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 que ayudarán a determinar si es posible o no 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 el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos 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.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



Leche de coco, crema de coco, grasa de coco, aceite de coco, mantequilla de coco, pasta de coco, polvo de coco, hojuelas de coco, cocos secos, coco rallado, coco preparado, coco deshidratado, **bebidas a base de leche de coco**, jalea de coco, jalea de huevo y coco, jaleas, mermeladas, compotas, postres de frutas, postres a base de crema, piñas, preparada, piña enlatada, piña seca, buñuelos de piña, frutas enlatadas

Bebidas de agua de coco, jugos de agua de coco, refrescos de agua de coco, bebidas de coco, refrescos a base de coco, agua de coco, bebidas a base de agua de coco, bebidas de piña, refrescos de piña.

MARCA REGISTRADA

CARA

Cervezas; **aguas minerales y gaseosas**, y otras **bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.**

Es importante resaltar que, a la hora de realizar el cotejo marcario, el examinador preferentemente debe tener 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 varias 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 **kara**, y el inscrito **CARA**, existe una semejanza muy evidente, la inclusión de la letra **K** en el signo propuesto y el diseño de rectángulo, no determinan una diferencia de peso a la vista del consumidor. El término **kara** o **cara** es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos.

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 una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian en el idioma español prácticamente idénticos. La expresión sonora de estos signos impacta en forma idéntica 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.

En el campo ideológico, los signos evocan una idea similar en cuanto a las acepciones que se refieran al rostro, frente o parte frontal de algo.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que, en cuanto a los

agravios formulados por la parte recurrente, que no hay relación de productos, en aplicación del principio de especialidad.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas 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)

Tomando en cuenta la aseveración realizada por el apelante, la marca solicitada distinguiría: **Leche de coco**, crema de coco, grasa de coco, aceite de coco, mantequilla de coco, pasta de coco, polvo de coco, hojuelas de coco, cocos secos, coco rallado, coco preparado, coco deshidratado, **bebidas a base de leche de coco**, jalea de coco, jalea de huevo y coco, jaleas, mermeladas, compotas, postres de frutas, postres a base de crema, piñas, preparada, piña enlatada, piña seca, buñuelos de piña, frutas enlatadas. **Bebidas de agua de coco, jugos de agua de coco, refrescos de agua de coco, bebidas de coco, refrescos a base de coco, agua de coco, bebidas a base de agua de coco, bebidas de piña, refrescos de piña.** Y la marca

registrada distingue Cervezas; **aguas minerales y gaseosas**, y otras **bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.**

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo es posible que se presente confusión directa en algunos casos, es decir, el consumidor adquiriría productos de la marca solicitada pensando que se trata de la registrada.

No es posible aplicar el principio de especialidad ya que la marca registrada no protege únicamente cervezas, sino otros productos que pueden confundirse con las bebidas del signo solicitado, se trata productos de la misma naturaleza, que se venden de forma similar y se encuentran en los mismos anaqueles de los supermercados.

Además, se puede presentar la confusión indirecta con los demás productos que no son bebidas, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a estos, y ello se da sobre todo en relación al vínculo existente entre los productos que son del sector de bebidas y snacks o alimentos o frutas secas, al igual se venden en supermercados y otros expendios, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de una misma empresa. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de estudio.

En este sentido, es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, 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.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión directo e indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Indica el recurrente que el signo registrado se utiliza en el mercado únicamente para cerveza, por lo que la realidad de los signos en el mercado permitirá diferenciarlos.

En este punto, resulta de vital importancia la publicidad registral, la cual señala que la marca registrada se encuentra inscrita para varios productos de la clase 32 y no únicamente para cerveza, en este caso, se debe atender a lo publicitado por el Registro y no a lo que opera en el mercado, se debe proteger el signo de posibles copias o imitaciones.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo “**CARA**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **MARIA LAURA VALVERDE CORDERO**, en su condición de apoderada especial de **P.T. PULAU SAMBU**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:04:44 horas del 13 de noviembre del 2018.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIA LAURA VALVERDE CORDERO**, en su condición de apoderada especial de **P.T. PULAU SAMBU**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:04:44 horas del 13 de noviembre del 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**kara**” en clase 29 y 32. 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

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM