

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0407-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “RESERVA 1800”

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-7606)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0125-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-785-618, en representación de la empresa **EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Periférico Sur No 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C. P. 45609, México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:37:59 horas del 10 de mayo del 2019.

Redacta la juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa **EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V.**, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo “**RESERVA 1800**” en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y

distinguir: “chocolate, golosinas de chocolate, barras de chocolate, bombones de chocolate rellenos con bebidas espirituosas, café, cocoa y bebidas a base de chocolate, productos de confitería, incluyendo queques, panecillos tipo biscuits, pastelería, siropes con sabores, salsas (condimentos), pasta de chocolate para rellenar productos de pastelería y confitería, sal”

En contra de dicha solicitud, presentó oposición la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL NUMAR S.A. con cédula jurídica 3-101-173639, alegando que la marca propuesta presenta similitud con los signos: “1820”, “CAFÉ 1820”, “CAFÉ 1820 RESERVA ESPECIAL”, inscritos previamente a favor de su representada.

En resolución de las 8:37:59 horas del 10 de mayo del 2019, el **Registro de la Propiedad Industrial** denegó la solicitud por considerar que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con los signos inscritos previamente, ya que el elemento distintivo en ellos son los números “1800” y “1820”, toda vez que la única diferencia está en los números “0” y “2”. Adicionalmente, al comparar el objeto de protección de la marca solicitada con el de las marcas y nombre comerciales inscritos a favor de la empresa opositora, también encontramos una similitud tal que puede provocar un riesgo de confusión en el consumidor, quien podría pensar que se trata de productos que provienen de un mismo origen empresarial o de empresas que forman parte de un mismo grupo económico, dado lo cual violenta lo dispuesto en los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, **la licenciada Vargas Uribe** apeló la resolución indicada, manifestando en sus agravios que sí existen suficientes diferencias para permitir la coexistencia registral de los signos confrontados. Afirma que en una resolución anterior, el Registro aceptó una marca compuesta por números específicos y en la misma

clase. Agrega que su marca está formada también por la palabra RESERVA y no solamente el número 1800. Cita además algunas sentencias de este Tribunal en las cuales; según afirma, se trata de presupuestos de hecho similares, siendo que en ellas se determinó posible la coexistencia registral. Con fundamento en lo anterior, solicita se declare sin lugar la oposición, se admita su recurso y ordene continuar con el trámite de este expediente.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados el Registro de la Propiedad Industrial.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter y que resulten de interés para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Advierte este Órgano de Alzada que en el párrafo final del Considerando Tercero de la resolución impugnada, la autoridad registral indicó que “...*Tal y como queda demostrado con en el desarrollo (sic) cotejo marcario, al no existir identidad o similitud gráfica, fonética e ideológica, independientemente de que compartan los mismos productos, el signo solicitado cuenta con la suficiente aptitud distintiva como para poder coexistir en el mercado con las marcas registradas sin generar confusión en el consumidor...*” (folio 56) y posteriormente en el Considerando Quinto manifestó que “... *existen los argumentos suficientes desde el punto de vista legal para acoger la oposición planteada (...) contra la solicitud de inscripción de la marca “RESERVA 1800” en clase 30 internacional, (...), la cual se deniega...*” (folio 56), lo cual evidentemente resulta ser un simple error material que no acarrea la nulidad de lo actuado por el Registro, toda vez que; a pesar de ese error, hizo una correcta caracterización de los signos en pugna. Por ello, una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas en su **artículo 2** define la **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” (agregado el énfasis)

De este modo, la finalidad de todo signo marcario es su distintividad; esto es, la posibilidad de ser percibido por el consumidor y relacionarlo con el producto o servicio a que se refiere y; por lo tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Por ello la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de su objeto de protección. Con esto se evita provocar confusión, protegiendo tanto al consumidor como al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas, determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, tal como lo dispone su **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado -o en trámite de registro- por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos. Así como su **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. Y en ambos supuestos cuando se pueda causar confusión en el público consumidor.

Adicionalmente, el citado **artículo 2** define el **nombre comercial** como un “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”; es decir: su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial. Y por ello, el inciso d) del también mencionado artículo 8 de la Ley de Marcas,

establece que no puede registrarse como marca un signo cuyo uso sea “...*susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior...*”

Con relación al ámbito de la protección de los nombres comerciales el artículo 66 de la Ley de Marcas establece:

“Artículo 66. Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...”

De lo anterior, se desprende que al evaluar la registrabilidad de un signo distintivo respecto de un eventual riesgo de confusión con relación a los nombres comerciales, en razón del derecho que ostenta el titular de éstos, deben valorarse **aspectos de la empresa o el establecimiento** que éstos últimos identifican y distinguen, tales como: su identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o sobre el origen u otras características de los productos o servicios que se comercializan en ese establecimiento. En todo caso, esta protección del nombre comercial no se da de forma exclusiva sobre el signo distintivo, sino que opera cuando con el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante se pueda causar confusión o riesgo de asociación.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**RESERVA 1800**”, respecto de los



signos inscritos a favor de la opositora: “**1820**” con registro 193698 con registro

231844;  con registros 213160 (marca) y 213526 (nombre comercial);  con

registro 258183; *“1820 CAFÉ”* con registro 147986;  con registro 231468;

 con registro 209237;  con registro 201912 y  con registro 210619,

concuera este Tribunal con lo afirmado en la resolución recurrida, en el sentido de que el cotejo marcario debe realizarse únicamente respecto de los elementos *“1800”* y *“1820”*, toda vez que los términos *“CAFÉ”* y *“RESERVA”* resultan genéricos para los productos protegidos.

Así, se advierte que efectivamente existe similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, porque todos refieren a números o cifras muy parecidas, por lo cual se perciben y pronuncian en forma muy similar y refieren a la misma idea. En razón de ello no existe un grado de diferenciación importante que provoca la posibilidad de que se lleve a confusión o un riesgo de asociación, que es lo que pretenden evitar los artículos 8 incisos a), b) y d) y 66 citados de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sumado a lo anterior, al comparar lo que se intenta proteger con la marca propuesta: *“chocolate, golosinas de chocolate, barras de chocolate, bombones de chocolate rellenos con bebidas espirituosas, café, cocoa y bebidas a base de chocolate, productos de confitería, incluyendo queques, panecillos tipo biscuits, pastelería, siropes con sabores, salsas (condimentos), pasta de chocolate para rellenar productos de pastelería y confitería, sal”*,

con lo ya protegido por los signos previos; que es en general *café y bebidas a base de café, cacao, sus sucedáneos y saborizantes y aromatizantes de café*, y muy especialmente al

relacionar esta lista con lo protegido por el nombre comercial  con registro 213526:

“Un establecimiento comercial dedicado a brindar servicios de cafetería, servicios para proveer alimentos y bebidas, servicios de restauración y alimentación, así como distribución, fabricación y venta de carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, margarinas, mantecas y mantequillas, café, café en grano, café molido, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes, hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, repostería, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, dulce (golosina), chocolate en pasta con avellanas para untar, palomitas de maíz, cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas deshidratadas, vinos, espirituosos y licores; así como cualquier otro alimento elaborado para consumo humano. Ubicado en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia

Medalla Milagrosa 50 metros al oeste, Edificio Numar”. Y la marca  con registro 213160: *“Café, café en grano, café molido, sucedáneos de café, bebidas frías y calientes hechas a base de café, todo tipo de productos hechos a base de café, saborizantes de café, aromatizantes de café, café sin tostar, café con leche, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”*, es claro que ambos se encuentran en un segmento comercial relacionado en forma directa, aumentando la posibilidad de confusión, dado lo cual no

resultan de recibo los alegatos de la recurrente, por lo que no puede permitirse su coexistencia registral y debe denegarse la marca solicitada.

Por otra parte, en virtud del principio de independencia de los signos marcarios, no resulta vinculante para admitir el aquí analizado, el hecho de que existan en la publicidad registral otros que puedan en apariencia resultar similares, toda vez que cada caso debe analizarse circunscribiéndose a lo que conste en el expediente respectivo y al marco de calificación de cada solicitud, donde se valoran las formalidades intrínsecas y extrínsecas de cada propuesta.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Es por las razones analizadas que debe ser confirmada la resolución recurrida. Es claro que los esfuerzos y agravios de la apelante para combatir el criterio del Registro no tienen suficiente fuerza para desacreditarlo y refutar el hecho de que los signos confrontados resultan similares y por ello lo procedente es rechazar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe en representación de la empresa **EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:37:59 horas del 10 de mayo del 2019, la que en este acto **SE CONFIRMA** para que se deniegue el registro de la marca **“RESERVA 1800”** que ha solicitado. 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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la

oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33