

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0063-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

CARNES LAS BRISAS, S.A.S, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN N.º.
2020-3100)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0178-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, Guachipelín, cédula de identidad 1-984-695, en su condición de apoderada especial de la empresa **CARNES LAS BRISAS, S.A.S.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Colombia, con domicilio en Carrera 5 No.17-27 Neiva, Huila, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:38:30 horas del 20 de noviembre de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 4 de mayo de 2020, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa **CARNES LAS BRISAS, S.A.S.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad



Intelectual la inscripción del signo  como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, salsas ketchup, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, salsas de carne, vinagre, salsas (condimentos), condimentos, salsas de soya, salsa de sushi, vinagretas, sal de cocina y todo tipo de especias y preparaciones de condimentos, hielo.

Mediante auto de prevención de fondo de las 15:33:33 horas del 26 de junio de 2020 el Registro de la Propiedad Intelectual indicó que se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. Marca de comercio “**AGUA BRISA**”, registro 219411, inscrita el 13 de julio de 2012 y vigente hasta el 13 de julio de 2022, en clase 32, propiedad de Purificadora Clara Limitada, para proteger: agua mineral.



2. Marca de fábrica y comercio  registro 253009, inscrita el 10 de junio de 2016 y vigente hasta el 10 de junio de 2026, en clase 29, propiedad de Cooperativa de Servicios Múltiples de Santa Rosa de Zarcero, R.L. para proteger: queso mozzarella.



3. Marca de fábrica y comercio registro 246202, inscrita el 3 de setiembre de 2025 y vigente hasta el 3 de setiembre de 2025 en clase 29, propiedad de Cooperativa de Servicios Múltiples de Santa Rosa de Zarcero, Coopebrisas, para proteger: productos lácteos en general, todo tipo de quesos, natilla, mantequilla, yogurt, cremas lácteas.



4. Marca de fábrica y comercio registro 288248, inscrita el 8 de mayo de 2020 y vigente hasta el 8 de mayo de 2030 en clase 30, propiedad de Miguel Elizondo Mesén, para proteger: café.

Señaló también que los signos inscritos comparten el denominativo BRISAS, por lo que resultan fonética, gráfica e ideológicamente similares, de manera que el signo solicitado de elementos distintivos que lo particularicen o lo diferencien; y aunque estén en clase diferentes buscan proteger los mismos productos y productos relacionados, por lo que es un signo inadmisibles por derechos de terceros, según artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa solicitante, contesta el auto de prevención de fondo el 25 de agosto de 2020 y, entre otras cosas indicó:

...en aras de eliminar cualquier posible confusión apuntada por el

registrador, expresamente solicitamos se delimite la lista de productos incluidos en la solicitud inicial, para que en adelante se lea la lista de la siguiente manera: Arroz, salsas Kétchup, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, salsas de carne, vinagres, condimentos, salsas de soya, salsa de sushi, vinagretas, sal de cocina y todo tipo de especias y preparaciones de condimentos. Preparaciones a base de carne, productos de uso doméstico para ablandar la carne. Comidas envasadas con carne. Rollos de salchichas. Hamburguesas en rollo. (Folio 22 del expediente principal).

Mediante resolución final dictada a las 08:38:30 horas del 20 de noviembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual, resolvió apartar del cotejo marcario el registro 219411 porque los productos que protege el signo registrado en clase 32 no tiene relación con los productos que pretende proteger el signo solicitado en clase 30 internacional. Sobre la limitación solicitada, el Registro señaló que:

...la ampliación a la lista de productos no está permitida, precisamente porque pretende proteger productos, aun de la misma clase, que inicialmente no estaban, tales como: *comidas envasadas con carne, rollos de salchichas, hamburguesas en rollo.*

De tal manera que resulta improcedente la pretendida limitación a la lista de productos, toda vez que no ha sido limitada sino ampliada, por consiguiente, se mantiene la lista inicial...

Por lo tanto, resolvió denegar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para los productos: café, té, cacao y sucedáneos del café, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; y concederla para: arroz, productos de confitería, salsas ketchup, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, salsas de carne, vinagre, salsa (condimentos), condimentos, salsa de soya, salsa

de sushi, vinagretas, sal de cocina y todo tipo de especias y preparaciones de condimentos, hielo.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 3 de diciembre de 2020, la representación de la empresa solicitante apeló y una vez otorgada la audiencia de reglamento dentro de sus agravios argumentó:

1. Tiene razón la Oficina de Marcas en indicar que algunos productos no se encontraban textualmente citados en la solicitud de registro, lo que obedece a que el encabezado de la Clasificación de Niza (11° edición) no lo indica expresamente; sin embargo, sí forman parte de la clase 30 y por consiguiente, al apartarse de lo que implica solicitar el encabezado de la clase, sin lugar a dudas hay una limitación en la protección de los productos y no una ampliación, por lo que solicita que se acepte la delimitación propuesta, debido a que se ha dado una especificación de los productos.

2. Las marcas registradas son específicas para productos ubicados en otras clases como: lácteos, agua y café. Además, hizo referencia al principio de especialidad.

Solicitó que se declare la nulidad de la resolución de las 08:38:30 del 20 de noviembre de 2020 y se ordene la continuación del proceso registral.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ha demostrado que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los signos detallados en el considerando primero, ítems 2 a 4, cuyas certificaciones constan a folios 15 a 17 del expediente principal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la apoderada especial de la empresa CARNES LAS BRISAS, S.A.S., y a efecto de resolver como corresponde necesariamente se debe hacer un cotejo de los signos distintivos en conflicto. Este se plantea conforme a los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y el artículo 24 del reglamento a esa ley, decreto ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002. Lo anterior, debido a que se debe dilucidar si la coexistencia de los signos en el mercado es o no susceptible de causar confusión en los terceros; riesgo que además se podría presentar si el consumidor puede asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado.

De los artículos citados se advierte que, para la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto, con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico. El objetivo fundamental del sistema marcario, según lo establece el artículo 1 de la Ley de marcas es:

...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. [...]

Este Tribunal considera pertinente señalar que la lista inicial de productos, presentada con la solicitud de inscripción del distintivo marcario, fue limitada por el solicitante según consta a folio 22 del expediente principal; limitación que rechazó el *a quo*, pero que este Tribunal admite en atención al principio de autonomía de la voluntad; no obstante, es del criterio que se debe rechazar, tal como bien lo hizo el Registro, la ampliación contenida en la nueva lista (ver productos subrayados en el cotejo); por ello para el cotejo de los signos se utiliza la lista de productos limitada.

En virtud de lo expuesto, las marcas bajo examen son:

Signo solicitado



Clase 30: arroz, salsas ketchup, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, salsas de carne, vinagres, condimentos, salsas de soya, salsa de sushi, vinagretas, sal de cocina y todo tipo de especias y preparaciones de condimentos, preparaciones a base de carne, productos de uso doméstico para ablandar la carne, comidas envasadas con carne, rollos de salchichas, hamburguesas en rollo.

Signos inscritos

 <p>Clase 29: queso mozzarella</p>	 <p>Clase 29: productos lácteos en general; todo tipo de quesos, natilla, mantequilla, yogurt, cremas lácteas.</p>	 <p>Clase 30: café</p>
--	--	--

Los signos confrontados son mixtos, se componen de elementos gráficos y denominativos. Sobre el cotejo de marcas mixtas, el criterio que prevalece en la doctrina marcaria destaca la preponderancia del componente denominativo sobre el diseño gráfico. En este sentido, el Tribunal de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en el voto No. 1142 de las 8:55 horas del 16 de setiembre del 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe determinarse de previo cuál de los elementos, sea denominativo o gráfico, de cada una de las marcas compuestas, resulta predominante; esto es, cuál de los elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva de las palabras, que por definición son pronunciables, lo que constituye generalmente el elemento más característico; pero esto no obsta para que, en algunos casos, resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo con sus características puede ser definitivo dentro del signo.

En aplicación de lo anterior, y tomando en cuenta lo que prescribe el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, resulta evidente que el elemento preponderante, en el presente caso, sea, hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público consumidor es el elemento denominativo **LAS BRISAS**. Nótese que la expresión **LAS BRISAS**, de la marca solicitada, está escrita en letras de color blanco dentro de una figura ovalada de color vino y dos líneas doradas, una en la parte superior y otra en la parte inferior; los colores vino y dorado utilizados y la figura de un óvalo no son relevantes en la impresión de conjunto, como si lo es visualmente la frase **LAS BRISAS**, la cual como puede apreciarse está contenida en los signos registrados; por ello gráfica, fonética e ideológicamente, los signos resultan similares.

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se pretende, se determina que los siguientes productos: arroz, salsas ketchup, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, salsas de carne, vinagres, condimentos, salsas de soya, salsa de sushi, vinagretas, sal de cocina y todo tipo de especias y preparaciones de condimentos, **no son idénticos ni tienen relación con los productos que protegen las marcas inscritas**, dado que los signos registrados protegen en clase 29: queso mozzarella (registro 253009) y productos lácteos en general; todo tipo de quesos, natilla, mantequilla, yogurt, cremas lácteas (registro 246202); y en clase 30: café (registro 288248).

Del cotejo realizado de los distintivos marcarios se desprende que si bien el signo propuesto contiene el elemento distintivo **BRISAS** de las marcas registradas, los productos que busca proteger son completamente diferentes a los productos que protegen los signos registrados; por lo que se elimina el riesgo de confusión así como de asociación empresarial entre los conjuntos marcarios confrontados.

De esta forma, este Tribunal concluye que se debe acoger la marca solicitada en clase 30 de la nomenclatura internacional solicitada, según la lista de productos que consta a folio 22 del expediente principal y rechazarla en cuanto a los siguientes productos: **preparaciones a base de carne, productos de uso doméstico para ablandar la carne, comidas envasadas con carne, rollos de salchichas, hamburguesas en rollo**, los cuales no fueron incluidos en la lista inicial de productos; si bien se acepta la limitación que hizo la empresa solicitante y ahora apelante de la lista inicial de productos, a pesar de que los incorporados se ubican en la misma clase, se trata de una ampliación de la lista inicial presentada con la solicitud, la cual no es permitida de conformidad con el artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que en lo que interesa dispone:

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. **No se admitirá** ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o **una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial**; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (La negrita no es del original).

Por lo anterior, no lleva razón la representación de la empresa apelante cuando afirma en sus agravios que no se da una ampliación sino una limitación, ello, porque con la inclusión de estos productos, se está ampliando la lista inicial de productos presentada con la solicitud de la marca propuesta para registro.

Con respecto al principio de especialidad alegado por la representación de la empresa apelante, este se ha considerado característico del derecho de signos distintivos, porque tal como lo señala la doctrina:

La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue.

De este modo, puede coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión... (LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas*, Civitas Editores, España, p. 153)

De ahí que, en el presente caso, los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada (arroz, salsas ketchup, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, salsas de carne, vinagres, condimentos, salsas de soya, salsa de sushi, vinagretas, sal de cocina y todo tipo de especias y preparaciones de condimentos) en clase 30 de la nomenclatura internacional, son distintos a los productos de los signos inscritos en clases 29 y 30, lo que evita que el público destinatario de los productos de uno y otro signo, pueda incurrir en riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial. Lo anterior permite la aplicación del principio de especialidad, el cual opera únicamente cuando los productos y servicios son diferentes y no existe la posibilidad de que se puedan relacionar.

Aunado a lo anterior, debe aplicarse el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, el cual en su inciso d) indica:

d) Los signos deben de 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 los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados.

Es claro que los productos del signo solicitado y los productos de los signos inscritos utilizan diferentes canales de distribución, y dentro de los establecimientos o supermercados los productos se encuentran ubicados en estantes y pasillos

distintos, por lo que perfectamente puede descartarse el riesgo de que el consumidor se confunda o asocie estos productos con los de las marcas inscritas, ya que los productos son totalmente diferentes y no guardan conexión competitiva.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas, este Tribunal resuelve declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa CARNES LAS BRISAS, S.A.S., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:38:30 horas del 20 de noviembre de 2020. Se confirma la resolución indicada para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada en clase 30 de la nomenclatura internacional, para los productos: arroz, salsas ketchup, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, salsas de carne, vinagres, condimentos, salsas de soya, salsa de sushi, vinagretas, sal de cocina y todo tipo de especies y preparaciones de condimentos, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. De la lista limitada se rechazan los siguientes productos: preparaciones a base de carne, productos de uso doméstico para ablandar la carne, comidas envasadas con carne, rollos de salchichas, hamburguesas en rollo, por tratarse de una ampliación de la lista de productos presentada en la solicitud inicial. Finalmente, se revoca la resolución para los productos hielo y confitería porque no son parte del listado limitado.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina expuestas, se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la

empresa CARNES LAS BRISAS, S.A.S., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:38:30 horas del 20 de noviembre de 2020, la que en este acto **se revoca parcialmente** en cuanto a la protección de hielo y productos de confitería; y **se confirma** para que se continúe con el trámite



de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 30 de la nomenclatura internacional, para los productos: arroz, salsas ketchup, mayonesa, mostaza, salsa de tomate, salsas de carne, vinagres, condimentos, salsas de soya, salsa de sushi, vinagretas, sal de cocina y todo tipo de especias y preparaciones de condimentos, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. Se rechaza de la lista limitada los productos: preparaciones a base de carne, productos de uso doméstico para ablandar la carne, comidas envasadas con carne, rollos de salchichas, hamburguesas en rollo. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR. 00.42.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.25