
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0053-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “RUMBERO”

**EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS
TECNOAZÚCAR, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
7384)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N° 0202 -2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintiocho minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149-188, en representación de **EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS TECNOAZÚCAR**, sociedad constituida y existente de conformidad bajo las leyes de Cuba, con domicilio en Calle 23, N° 171, entre N y O, Vedado, Plaza de la Revolución 10400, La Habana, Cuba, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:55:06 horas del 5 de noviembre de 2018**.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto de 2018, la licenciada **Alfaro Solano**

en la representación indicada solicitó inscripción de la marca “**RUMBERO**” en clase 33 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*ron y bebidas alcohólicas a excepción de cervezas*”

El **Registro de la Propiedad Industrial**, en resolución dictada a las **10:55:06 horas del 5 de noviembre de 2018** resolvió denegar el registro del signo solicitado por considerar que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que es inadmisibles por derechos de terceros, tal como se desprende al cotejarlo con la marca RUMBA registrada previamente, con la que resulta similar a nivel gráfico e ideológico y busca proteger productos en la misma clase y que van destinados al mismo tipo de consumidor, por lo que puede provocar confusión en los consumidores.

Respecto de lo resuelto, **la recurrente alega** que el razonamiento del Registro es erróneo, realizado en forma aislada y sin una visión de conjunto. Que es posible la coexistencia de su signo en el mercado sin infringir otros derechos de terceros. Ya que si bien los signos comparten la raíz "RUMB" ambos están conformados por derivaciones distintas que podrían brindarle su carácter distintivo y permiten diferenciarlos a nivel fonético y gráfico. Ideológicamente también es distinto el significado de RUMBA y RUMBERO, en donde esta diferencia en su terminación les permite tener un concepto disímil: rumba es un tipo de música y rumbero a quien le gusta ese tipo de música, o que es aficionado a bailar rumba, bailarín, etc. Afirma que se trata de palabras genéricas de uso común y por ello, el Registro se excede y comete un error por cuanto tutela la apropiación de un término que en principio debe ser de uso común y libre. Agrega que el riesgo de confusión debe apreciarse desde la perspectiva del consumidor interesado en adquirir los productos o servicios, siendo que -gracias a la naturaleza específica de los productos con contenido alcohólico- es dable pensar que se trata de un público meta capaz de distinguir entre los de éste y de otro origen empresarial, siendo que en este caso el único que tienen en común es el ron y el consumidor actual es un consumidor informado.

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter y que resulta de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de **BRENDA PATRICIA JIMÉNEZ VANEGAS**, la marca **“RUMBA”** con registro **264912**, vigente desde el 1° de setiembre de 2017 y hasta el 1° de setiembre de 2017, para proteger y distinguir: *“vodka, ron, aguardiente”*, en clase 33 de nomenclatura internacional (folio 4)

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. 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 los productos o servicios que protegen. De este modo, la finalidad de una marca es lograr su individualización en el mercado. 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.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir “**RUMBERO**”, respecto de la inscrita “**RUMBA**”, se advierte que sí existe similitud, tanto a nivel gráfico como fonético e ideológico, porque ambas contienen o refieren al vocablo “rumba” producto de lo cual se observan y pronuncian en forma muy similar y refieren a la misma idea. Nótese que la registrada se encuentra casi totalmente contenida en la propuesta.

Adicionalmente, las dos marcas cotejadas se refieren a productos de la misma naturaleza; a saber, bebidas alcohólicas, lo cual refuerza la idea de que indudablemente se puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlas provenientes del mismo origen empresarial.

En vista de lo anterior, no resultan de recibo los agravios expuestos por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano** en representación de **EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS TECNOAZÚCAR** y por ello es procedente confirmar lo resuelto por el Registro.

SEXTO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Montserrat Alfaro Solano**, en

representación de **EMPRESA DE INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS AZUCAREROS TECNOAZÚCAR**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **10:55:06 horas del 5 de noviembre de 2018**, la cual SE CONFIRMA, para que DENIEGUE el signo que ha solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM