
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0035 TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA B &B DE LA COSECHA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A , apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5777)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0423-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas cincuenta y tres minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0953-0774, en su carácter de apoderada especial de la compañía **PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en 15 avenida 19-62 zona 13, municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:55:28 horas del 29 de octubre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Sáenz Quesada, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción de **B&B DE LA COSECHA** como marca de fábrica y de comercio para distinguir en clase 32 internacional: “Cerveza;

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.”

El Registro de la Propiedad Industrial denegó lo solicitado por derechos previos de tercero.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Sáenz Quesada lo apeló, indicando que, a primera vista del consumidor, las marcas se presentan sumamente distintas, no solamente por la extensión denominativa, sino porque las registradas tienen un componente gráfico o logotipo, el cual les aporta una distintividad particular. Indica que a nivel fonético las marcas comparten la palabra “cosecha” pero que, si se leen de manera completa sin fraccionarlas, fonéticamente existe gran diferencia al pronunciar “Cosechas” versus “BYB DE LA COSECHA”. Continúa manifestando que las marcas pueden coexistir ya que protegen productos específicos y diferentes. Agrega que su representada tiene una familia de marcas, las cuales contienen el distintivo “B&B”, y que por tanto la solicitud de marcas “B&B DE LA COSECHA” viene a sumarse a ese grupo de marcas de su representada. Advierte que existen registros marcarios inscritos los cuales contienen la palabra “Cosecha”, y que el solicitado cuenta con la distintividad necesaria para identificar sus productos respecto a los de la competencia, además de que los canales de distribución son totalmente distintos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de Carlos Eduardo Hernández Aguirre:



De comercio , registro 199870, vigente hasta el 9 de abril de 2020, para distinguir en clase 32 “*Bebidas naturales a base de frutas y vegetales*” (folio 5 expediente principal).



De fábrica , registro 241371, vigente hasta el 5 de febrero de 2025, para distinguir en clase 32 “*Bebidas naturales hechas a partir de frutas y vegetales*” (folio 6 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. 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. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero, y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos y / o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley 7978, 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 por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en sus incisos a y b:

-
- a) Si el signo es 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 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior”.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se busca evitar que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, decreto ejecutivo 30233-J, contiene algunas reglas a aplicar en el cotejo marcario, como analizar los signos de forma gráfica, fonética e ideológica, dar más importancia a las similitudes que las diferencias, y analizar los listados propuestos.

Del derecho comparado, citamos el Proceso Interno 5898-IP, Quito, del 2 de marzo de 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que indica:

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.

El signo propuesto y las marcas inscritas son:

SIGNO SOLICITADO
B & B DE LA COSECHA

Clase 32: *“Cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol; concentrados de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*

MARCAS INSCRITAS



Clase 32: *“Bebidas naturales a base de frutas y vegetales”*



Clase 32: *“Bebidas naturales hechas a partir de frutas y vegetales”*

En un análisis del conjunto de los signos bajo cotejo, se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como los inscritos comparten la palabra COSECHA en singular y plural, siendo el elemento central de todas ellas. Además, al ser el signo solicitado denominativo y ser las inscritas mixtas, sea con diseño, se configura una mayor aptitud distintiva de estas:

El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor...

Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301.

En cuanto al cotejo fonético, y considerando que tanto el signo solicitado como las marcas inscritas comparten la totalidad de la palabra COSECHA, su pronunciación es muy similar, pudiendo causar confusión en el consumidor promedio.

Desde el punto de vista ideológico los signos poseen identidad, ya que evocan en la mente del consumidor la idea del producto de un cultivo y su actividad asociada.

Con relación a los productos, se puede observar que, si bien el listado propuesto no es exactamente igual al de las marcas inscritas, los productos evidentemente están íntimamente relacionados por tratarse todos de bebidas, son de una misma naturaleza.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los de los signos inscritos, ya que existe probabilidad de que se

dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado con los productos que identifican los signos inscritos, conculcándose así no solamente el derecho del consumidor a recibir información correcta para ejercer su acto de consumo, sino también el del tercero que posee un derecho previo que es oponible de oficio, según el artículo 14 de la Ley de Marcas. De ahí que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios expresados, se debe indicar que no lleva razón la apelante, ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, hay similitud gráfica, fonética, ideológica y de productos. Sobre el alegato de que existen registros marcarios que contienen la palabra “Cosecha”, se debe señalar que cada solicitud es sometida al proceso de calificación conforme al principio de legalidad, y el hecho de que existan otros registros marcarios con igual denominación no es motivo para aceptar signos marcarios que se presenten con denominaciones parecidas. Por lo anterior, los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Fabiola Sáenz Quesada representando a PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTROAMERICANOS S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:55:28 horas del 29 de octubre de 2019, la que en este acto se confirma. 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

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36