



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0229-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “LA PROVINCIA CALUROSA”

CAFETALERA CALUROSA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9641-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 49-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecina de San José, con cédula de identidad uno- setecientos cincuenta y ocho- seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **CAFETALERA CALUROSA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos sesenta y cinco mil ciento veintisiete, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con once minutos y diecinueve segundos del veintitrés de febrero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de octubre de dos mil diez, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LA PROVINCIA CALUROSA**”, para proteger y distinguir “*Café, té, cacao, azúcar,*



arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias hielo ” en Clase 30 de la clasificación internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas con once minutos y diecinueve segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha 10 de Marzo de 2011, la empresa **CAFETALERA CALUROSA S.A.**, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 10 de julio de 2009 y vigente hasta el 10 de julio de 2019, la marca de fábrica y comercio “*de la Provincia*” bajo el Registro No. 192374, a nombre de la



empresa PRISMA GOBLAL TRADING S.A., para proteger y distinguir “*Té, cacao, productos de cacao, harinas y preparaciones hechas de cereales, confitería, miel, sal, salsas (condimentos), especias, pastas avena*”, en Clase 30 internacional, ver folios 51 y 52 del expediente.

SEGUNDO. 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.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación de los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, rechazándola por consistir en una marca inadmisibles por derechos de terceros, al comprobar que el signo propuesto “**LA PROVINCIA CALUROSA**” carece de distintividad notoria que permita su inscripción, por cuanto tiene más similitudes que diferencias con la marca inscrita., siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afectando el derecho de elección del consumidor, por lo que se observa que transgrede el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta que no comparte el criterio del Registro ya que existen suficientes elementos entre ambos signos que denotan las diferencias entre estas, a pesar de que ambos signos comparten ciertos productos de la clase 30 internacional, caracterizándose la marca propuesta por tener un adjetivo que es “Calurosa” a la par de la palabra Provincia, le otorga distintividad al signo y la dirige a una zona geográfica en general. Hace hincapié en que las marcas pueden coexistir aun y cuando se encuentren en la misma clase y sean estas similares, para lo cual cita la Sentencia



número 352-2004 de la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo, e indica que en el presente caso la coexistencia es total y absolutamente factible desde un punto de vista registral, como se pudo comprobar precedentemente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.



En el derecho marcario, la distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Así las cosas, por una parte, realizado un cotejo marcario y analizando los signos en pugna en forma global, es evidente que a nivel gráfico, fonético e ideológico, el signo propuesto, **“LA PROVINCIA CALUROSA”**, comparado con la marca inscrita **“de la Provincia”** son muy similares, siendo la palabra la única diferencia entre ellas, estriba en la palabra **“CALUROSA”** y un **diseño** que consiste únicamente en una grafía especial de las letras. Considera este Tribunal que el diseño agregado al elemento denominativo no constituye un elemento relevante para diferenciarlos, por lo que no agrega distintividad alguna a la marca.

Por otra parte, el término **“CALUROSA”**, para la protección de productos es carente de relevancia al comparar los signos bajo análisis, debido a que el término “Provincia” es el que imprime en la mente del consumidor sin tener el adjetivo **“CALUROSA”**, fuerza distintiva suficiente en la marca propuesta, ya que el adjetivo “Caluroso” se refiere a cualquier Provincia por lo que el consumidor siempre asociara ese adjetivo al elemento denominativo principal y común de ambas marcas “Provincia”, por lo que debe aplicársele el inciso c) y e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que disponen:

“Reglas para calificar semejanza.

[...]



c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.

[...]

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.”

En otro orden de ideas, en cuanto a lo alegado por el recurrente, al citar resoluciones en las cuales se ha aceptado la coexistencia registral de signos similares, debe recordar el apelante que al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente que es totalmente ajeno a éste, se consideró que un signo cumplió con los requisitos de fondo, no tiene un carácter vinculante para este Tribunal en la resolución del caso que ahora nos ocupa, no sólo porque esta Autoridad tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no del señalado por el apelante, sino porque en general, cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada uno de los casos requiere de una concreta y específica valoración jurídica.

Por todo lo anteriormente expuesto considera este Órgano Colegiado que es evidente la similitud e inminente el peligro de confusión tanto en cuanto a los productos como la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que todos provienen de un mismo origen empresarial, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro **a quo** en considerar inadmisibile el registro del signo solicitado.



QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en representación de la empresa **CAFETALERA CALUROSOSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con once minutos y diecinueve segundos del veintitrés de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE .-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33