
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0173-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**

TERTULIA BRUGGE, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-11282)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0532-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas siete minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Roberto Enrique Romero Mora, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-784-570, en su condición de apoderado especial de la empresa **TERTULIA BRUGGE, S.A.**, sociedad organizada y existente según las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Escazú San Rafael, de Plaza Rose, 600 metros sureste, Centro Corporativo Cid, oficina N° 4, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:31:36 horas del 10 de marzo del 2020.

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL. La empresa **TERTULIA BRUGGE, S.A.**, solicitó el



registro de la marca de fábrica y comercio figurativa , en clase 30 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir lo siguiente: “Café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, 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 de leche) te, cacao, chocolate, todo tipo de chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semi-amargo) productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos”.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 14:31:36 horas del 10 de marzo del 2020, rechazó parcialmente la inscripción de la solicitud presentada en clase 30, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Signos Distintivos. Autorizando la inscripción de la marca para los siguientes productos: helados cremosos, sorbetes y otros helados, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **TERTULIA BRUGGE, S.A.**, apeló la resolución indicada, y en escrito presentado ante este Tribunal de alzada manifestó en sus agravios lo siguiente: Inicialmente realiza su propio cotejo e indica que el titular del registro inscrito, **CENTRO INDUSTRIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ TARRAZÚ CICATA S.A.**, fue disuelto por Ley 9024 en el año 2017. De igual forma, indica que la marca solicitada es completamente diferente a la inscrita, aunque coinciden en la mariposa, los diseños, colores y patrones son

diferentes, así como la posición de los signos no es la misma, por lo que no existe confusión en el público, existiendo bastantes diferencias entre ambas marcas. Que al ser un signo arbitrario y distintivo, es una razón de peso y suficiente para solicitar la inscripción de la misma pues los signos no tienen similitud alguna. Tampoco hay riesgo de asociación en el consumidor directo ni indirecto, pues no se crea vinculación una de la otra, además de que este consumidor ha evolucionado y adquirido experiencia con el paso del tiempo, donde sus gustos han alcanzado altos estándares. Por último, aporta prueba de “pantallazos” a páginas de internet, copia certificada y copias simples de noticias, referentes al signo solicitado; y requiere acogerse a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos



Distintivos, con el fin de modificar la marca de la siguiente forma:

Revocando la resolución del Registro y admitiendo la solicitud de inscripción con el cambio solicitado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra vigente al 3 de diciembre del



2020, la marca de fábrica y comercio **MONARCA**, con registro 205672, a nombre de **Centro Industrial y de Comercialización de Café Tarrazú Cicata S.A.** (3-101-421767), para proteger y distinguir en clase 30 internacional: “Café de grano maduro, en grano verde,

tostado, molido, en pergamino, café líquido, café preparado, saborizado. (folio 9 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica y comercio visible a folio 9 del expediente principal.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen 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 sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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, entre:

“... 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. ...”

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes; porque este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se desprende, por lo que debe imperar la imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.



Al respecto, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como

herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

Es así como, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

Signo		
Registro	Solicitada	Registrada
Marca	de fábrica y comercio	de fábrica y comercio
No.	-----	205672
Protección y Distinción	<i>Café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, 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 de leche) te, cacao, chocolate, todo tipo de chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semi-amargo) productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, helados cremosos sorbetes y otros</i>	<i>Café de grano maduro, en grano verde, tostado, molido, en pergamino, café líquido, café preparado, saborizado.</i>

	<i>helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos”.</i>	
<i>Clase</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Titular</i>	TERTULIA BRUGGE, S.A.	Centro Industrial y de Comercialización de Café Tarrazú Cicata S.A.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa **TERTULIA**

TERTULIA B.



BRUGGE, S.A., toda vez que la marca de fábrica y comercio , presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico e ideológico, así como su generalidad en los productos a proteger y distinguir.



Aun y cuando, la marca solicitada haya sido modificada de a

TERTULIA B.



, mediante solicitud expresa en los agravios del 26 de mayo del año en curso, la misma no procede ni se acoge pues, el cambio efectuado se considera esencial y de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no se admitirá ninguna modificación ni corrección **si implica un cambio esencial en la marca** o una


ampliación de la lista de protección, como sucede en el caso que nos ocupa donde el solicitante realiza un cambio fundamental, agregando al signo solicitado la denominación **TERTULIA B.** en la parte superior del diseño especial, lo que consideramos un cambio esencial en la marca, razón por la que no debe tomarse en cuenta la modificación, y continuar

el proceso con el diseño solicitado originalmente, sea “



”



Ahora bien, la existencia de la marca de fábrica y comercio , con registro 205672, a nombre de **CENTRO INDUSTRIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ TARRAZÚ CICATA S.A.**, obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer la posibilidad de su coexistencia, o bien, la presencia de una similitud de tal grado que lo impida, todo ello conforme a lo dispuesto como ya se dijo, en los artículos 8 de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento de esa Ley.

Por lo que debe concluirse preliminarmente, que la marca inscrita es una marca mixta constituida por una Mariposa Monarca, de colores y formas dentro de sus alas distintas a la solicitada, sobre unas montañas color verde y en la parte inferior se encuentra la palabra **MONARCA** con letras mayúsculas de color verde, mientras que la marca solicitada, como lo indica el solicitante es una marca gráfica, compuesta únicamente por la figura de una mariposa Anartia Fatima conocida como mariposa cocinera, muy similar a la mariposa Monarca, de colores café oscuro, rosado, rojo y amarillo, y es sobre esa base donde debe realizarse el **cotejo marcario**.

Así, desde un punto de vista gráfico, tales marcas son, en términos visuales similares, porque como se mencionó, ambas tienen el dibujo de una mariposa y aunque difieren en sus colores,

son conceptualmente el mismo lepidóptero (comúnmente conocida como mariposa). Desde un punto de vista fonético, la denominación **MONARCA** difiere de la solicitada pues no tiene palabras. Y desde un punto de vista ideológico es idéntica, pues representa un elemento de importancia a tomar en consideración, aunque arbitrario y distintivo, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, donde en ambas marcas reproducen el dibujo de una “mariposa”, de gran parecido, por lo que se evoca la misma idea, lo que impide que el consumidor pueda hacer la distinción entre la marca inscrita a nombre del **Centro Industrial y de Comercialización De Café Tarrazú Cicata S.A.** y la marca que se pretende inscribir propiedad de **TERTULIA BRUGGE, S.A.**, por ello, no ha lugar lo indicado por el apelante en que su marca es completamente diferente a la inscrita, pues los diseños, patrones y posición del signo no es la misma, aunque coincidan en la mariposa; para este Tribunal, estos elementos no hacen que desaparezca la posibilidad de existencia de confusión en el público común, especializado, o como lo indica el recurrente evolucionado con altos estándares, ya que hay más semejanzas que diferencias entre ambas marcas.

“... No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios...”. (LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288); por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas enfrentadas pueden ser relacionados o asociados.

Tenemos, que el signo inscrito protege y distingue en clase 30 de la Nomenclatura Internacional: “Café de grano maduro, en grano verde, tostado, molido, en pergamino, café líquido, café preparado, saborizado”, y la marca solicitada protege y distingue en la misma clase: “Café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, 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 de leche) te, cacao, chocolate, todo tipo de chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semi-amargo) productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, helados cremosos sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos”; la mayoría de estos productos que pretende proteger la marca solicitada, son idénticos y se encuentran relacionados con los productos que protege el signo distintivo inscrito, de ahí que, por la naturaleza de estos bienes, se puede generar confusión en el consumidor, al no poder determinar de quién procede el producto y considerar que el distintivo marcario solicitado, proviene de un mismo origen empresarial.

No así los siguientes productos que si pueden enmarcarse como exclusivos para su nueva marca pues no transgreden ningún tipo de norma, sean estos: “Helados cremosos, sorbetes y otros helados, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos”.

En ese sentido, la doctrina ha destacado el papel tan importante que posee el origen empresarial del producto o del servicio para el público consumidor o usuario, y la función que desempeña la marca, al establecer lo siguiente: *“La función principal de la marca es indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto o del servicio distinguido por ella. La función de indicación del origen empresarial o función distintiva se encuentra recogida en la propia definición legal de marca: signo que distingue los productos o servicios de una empresa de los de otra... Así, en efecto, la marca es el elemento que informa al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios contraseñados con la misma... De este modo, los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan, es decir, a quién imputar la satisfacción o la insatisfacción que les produce el consumo del producto o el uso del servicio. Ésta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para*

determinar de quién procede el producto o el servicio...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Primera Edición, Editorial Civitas, p. 77).

Por otra parte, el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que el titular registral goza del derecho de exclusividad sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sólo su titular pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Sobre este aspecto, merece tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario y al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas idénticas o confundibles bajo el precepto de que deben ser claramente distinguibles.

En consecuencia, este Tribunal arriba a la conclusión de que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial está correcto, porque el diseño de la marca propuesta no posee suficientes elementos diferenciadores respecto del diseño de la marca inscrita, conclusión que se ve reforzada por la circunstancia de que existe un peligro de riesgo de confusión del consumidor y de asociación, toda vez que, ambos signos pertenecen a la misma clase, entre los consumidores, se puede tener la idea, que tienen un mismo origen empresarial, lo que hace que el público consumidor medio se vea inducido a error, o a creer que se da una conexión entre tales marcas, lo que generaría un riesgo de confusión, perjudicando tanto al consumidor, como a la empresa **CENTRO INDUSTRIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ TARRAZÚ CICATA S.A.**

Finalmente y en lo que se refiere al agravio indicado por el apelante sobre que el titular de la




marca de fábrica y comercio **CENTRO INDUSTRIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ TARRAZÚ CICATA S.A.**, con registro 205672, **CENTRO INDUSTRIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ TARRAZÚ CICATA S.A.**,

fue disuelta por Ley 9024 en el año 2017, este acto no debe incidir en la decisión ya tomada, ya que los derechos patrimoniales, como los enmarcan los primeros numerales de la Ley de Marcas, como lo son signos distintivos, nombres comerciales, emblemas, y marcas de todo tipo, pueden ser distribuidos en el proceso debido y regulado de disolución y liquidación de sociedades enmarcado en el Código de Comercio vigente.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que lo alegado por la empresa **TERTULIA BRUGGE, S.A.**, en su escrito de agravios no se acoge, en este sentido, resulta importante concluir que la legislación marcaría lo que pretende cuando se registra una marca es que su titular tenga el derecho de explotar en exclusiva el signo que le pertenece, oponiéndose a que haga utilización del distintivo por cualquier tercero. Acceder a una petición como la que está planteando el solicitante es transgredir la naturaleza misma del derecho marcario, el signo debe ser asociado a una sola empresa o grupo empresarial consolidado que dé garantía de la calidad de los productos a marcar.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, se rechaza parcialmente el registro de la marca propuesta. Siendo, que este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Enrique Romero Mora, en su condición de apoderado especial de la empresa **TERTULIA BRUGGE, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:31:36 horas del 10 de marzo del 2020, la que en este acto se confirma, rechazándose parcialmente la inscripción de la marca de fábrica y de



comercio en clase  30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir lo siguiente: “Café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, 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 de leche) te, cacao, chocolate, todo tipo de

chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semi-amargo) productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, azúcar, miel, jarabe de melaza”, siendo procedente únicamente para: “helados cremosos, sorbetes y otros helados, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos”, todas las anteriores en clase 30 internacional, en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 del Reglamento de la ley citada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Roberto Enrique Romero Mora, en su condición de apoderado especial de la empresa **TERTULIA BRUGGE, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:31:36 horas del 10 de marzo del 2020, la que en este acto *se confirma*, rechazándose parcialmente la inscripción de la marca



de fábrica y de comercio en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir lo siguiente: “Café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, 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 de leche) te, cacao, chocolate, todo tipo de chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semi-amargo) productos de chocolatería, preparaciones y bebidas hechas a base de chocolate, azúcar, miel, jarabe de melaza”, siendo procedente únicamente para: “helados cremosos, sorbetes y otros helados, levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos”, todas las anteriores en clase 30 internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley

8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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

Óscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Mut/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