

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2017-0435-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “SRL SUMAVA de Lourdes”

SUMAVA DE LOURDES S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 11271-2015)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0703-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1183-0447, en su condición de apoderada registral de la empresa **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:57 del 23 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre de 2015, por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en autos conocida y en su condición de apoderada registral de la empresa **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**SRL SUMAVA de Lourdes**”, en **clase 30** internacional, para proteger y distinguir: “*café en grano, tostado y molido*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 14:46:17 horas del 02 de marzo de 2017, le previene a la apoderada registral de la empresa **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, a efecto de

que proceda a subsanarlas dentro del plazo de treinta días establecido por ley. Y mediante escrito presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2017, la solicitante contesta lo solicitado.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:12:57 horas del 23 de mayo de 2017, resolvió en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** Con base en las razones expuestas ...**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...**”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el 20 de junio de 2017, la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada registral de la empresa **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de reglamento expresó agravios.

QUINTO. Que 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 previa las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 14 de diciembre de 2012 y vigente hasta el 14 de diciembre

de 2022, la marca de comercio , bajo el registro número **223498**, en

clase 30 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*Café*”. (ver folio 10 y 11 del expediente principal)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**SRL SUMAVA de Lourdes**”, presentada por la empresa **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, al determinar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita



, en virtud de que se comprueba que hay similitud, entre los signos en disputa, aunado a ello ambos signos protegen y distinguen productos en la misma clase 30, para el caso que nos ocupa “*café*”, y al adquirir el producto solicitado o servicio protegido por la marca inscrita, podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificar e individualizar los signos. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión que generarían las marcas en el mercado, se vería afectado no solo el derecho de elección del consumidor, sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y en consecuencia trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la empresa **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, dentro de su escrito de agravios indicó que, el signo propuesto por su mandante debió ser analizado de manera conjunta y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer el signo distintivo, contrario a lo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial ya que divide los elementos de los signos en disputa y los individualiza sin tomar en consideración los elementos con que cuenta la marca

solicitada, que precisamente vienen a darle la diferenciación, pudiendo estos coexistir al no poseer similitud alguna. Que la marca propuesta está compuesta por los términos “SRL” y “SUMAVA”, siendo estos los que predominan y “LOURDES”, resulta ser un término secundario, por ser un nombre común utilizado para identificar lugares físicos, personas y productos, por lo que nadie debe tener exclusividad sobre el mismo. El café que su mandante va a ofrecer al consumidor es a granel o bien en supermercados, mientras que el que protege la marca registrada no necesariamente será vendido de esa manera, siendo que podría ser vendido ya sea preparado y envasado, frío o caliente, por medio de dispensadores, en fin, de muchas maneras posibles.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Cabe destacar por parte de este Órgano de alzada, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, siendo ésta la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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 es cuando entre dos o más signos, se

presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, toda vez que la marca de comercio solicitada “**SRL SUMAVA de Lourdes**”, y el signo inscrito



, presenta similitudes que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión y asociación con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita y los pretendidos por la solicitada, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

En cuanto, al nivel visual de los signos cotejados podemos señalar, que el signo inscrito



, y la marca solicitada “SRL SUMAVA de Lourdes”, como se desprende, a nivel gramatical la marca inscrita se compone de dos elementos, uno de uso común para los productos que protege “café” y otro que es el elemento preponderante, el que le da la distintividad “Lourdes”; este elemento Lourdes está incluido en la marca solicitada, que si bien es cierto se compone de otros elementos aparte de Lourdes, sea: “SRL” y “SUMAVA”, estos no eliminan la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y asociación, ya que uno de los elementos que preponderan en ambos signos es “Lourdes”.

Ahora bien, siendo como se ha indicado líneas arriba el elemento “Lourdes” un término de uso común y por ende inapropiable por parte de terceros, al ser utilizado en el signo propuesto se puede apreciar que viene a conformarse en uno de los elementos más sobresalientes entre los signos cotejados, por lo que ello induce que a nivel fonético el consumidor al escuchar las denominaciones las relacione por asociación como si fuesen de un mismo origen empresarial, lo cual conlleva a que una vez inmersa en el comercio se pueda generar confusión entre los productos que comercializa una u otra empresa.

Respecto de la connotación ideológica es claro que la solicitud propuesta “SRL SUMAVA de Lourdes”, se desprende de su estudio, la palabra “Lourdes”, que evoca la misma idea o concepto en la mente del consumidor de la marca inscrita. Lo anterior, en apego a lo que establece el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de rito, que dice; “Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos”, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Por otra parte, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas supra, indica; “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifica sean de la misma naturaleza o que pueda existir la

posibilidad de asociación o relación entre ellos”. En este sentido, es claro que la actividad comercial que se pretende es para la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, en clase 30 internacional, sea, “*café*” por ende, el consumidor va asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual podría lesionar los derechos del titular del registro que se encuentra inscrito, siendo procedente de esa manera su denegatoria.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. La representante de la empresa **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, indicó que el signo propuesto por su mandante debió ser analizado de manera conjunta y no de forma individual por cada uno de sus elementos. Queda claro para este Órgano de alzada, del análisis de los autos que el Registro de la Propiedad Industrial estudió el signo propuesto de manera conjunta, detallando en la resolución impugnada cada uno de los aspectos de inadmisibilidad contemplados por razones extrínsecas o derechos de terceros en el signo propuesto, sea, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Agrega, que los términos “**SRL**” y “**SUMAVA**”, predominan e individualiza la marca de su mandante y que además la asocia de manera directa con su representada. Tal y como fue analizado el signo propuesto “**SRL SUMAVA de Lourdes**”, no solo se conforma por la expresión “**SRL**” y “**SUMAVA**” sino que además por el término “**Lourdes**” el cual como se indicó prepondera en la conformación de la marca propuesta, situación que conlleva a que el signo no solo sea semejante a la marca que se encuentra inscrita, sino que además comercialice el mismo tipo de producto, y como consecuencia de ello es que procede su rechazo.

Ahora bien, debe recordar el recurrente que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo marcario los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o

productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, situación que tal y como ha sido analizada no ocurre en el presente caso, teniendo así que proceder con el rechazo de la solicitud.

El término “**Lourdes**” es un nombre común que se ha utilizado para identificar lugares físicos, personas y productos. Sin embargo, el signo que se desea proteger no es “**Lourdes**”, sino que “**SRL SUMAVA de Lourdes**”, reiteramos en este sentido, que si bien es cierto el signo propuesto se compone de otros elementos aparte de **Lourdes**, como son los términos “**SRL**” y “**SUMAVA**”, ello no eliminan la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y asociación, ya que el elemento que prepondera en ambos signos es el término “**Lourdes**” como se ha indicado, si bien es un expresión de uso común induce a que el consumidor al verlos los relacione como si fuesen de un mismo origen empresarial, dado que su actividad comercial gira en torno a la comercialización del mismo tipo de producto “*café*”, y en consecuencia pueden ser relacionados. Razón por la cual sus consideraciones no son acogidas.

Por otra parte, indica que el café que su mandante va a ofrecer al consumidor es a granel o bien en supermercados, mientras que el que protege la marca registrada no necesariamente será vendido de esa manera, siendo que podría ser vendido ya sea preparado y envasado, frío o caliente, por medio de dispensadores, en fin, de muchas maneras posibles. Al respecto debemos indicar que, el cotejo marcario y la protección que se brinda a nivel registral se basa en lo que se encuentra debidamente registrado, por lo que, si lo que se comercializa difiere de lo protegido no es una situación que pueda entrar a dilucidarse en este procedimiento, razón por la cual este Tribunal no emite consideración alguna en este sentido. Máxime, que dicho argumento es meramente especulativo.

SEXTO. 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 del 12 de

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 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 interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, apoderada registral de **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:57 del 23 de mayo de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**SRL SUMAVA de Lourdes**” en la **clase 30** del nomenclátor internacional. 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. -**

Norma Ureña Boza.

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora