



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1014-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de comercio “CAÑITA” (33)

DISTRIBUIDORA YAMUNI S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4388-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 073-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del veinticinco de enero del dos mil diez

Recurso de Apelación interpuesto por el empresario **Miguel Yamuni Tabush**, mayor, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-112-021, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de **DISTRIBUIDORA YAMUNI S.A.**, cédula jurídica 3-101-028173, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de junio del dos mil cinco, el empresario **Miguel Yamuni Tabush**, de calidades dichas, en su condición de representante de la compañía **DISTRIBUIDORA YAMUNI S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “CAÑITA” en clase 33 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir el licor destilado vodka y aguardiente que vende y comercializa la sociedad **DISTRIBUIDORA YAMUNI S.A.**, en su almacén situado en San Sebastián, doscientos metros norte de la Rotonda , cantón central del San José, Costa Rica.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cuarenta y seis minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de Julio del dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *POR TANTO:* / se resuelve: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 27 de julio del 2009, el señor **Miguel Yamuni Tabush**, en representación de la compañía **DISTRIBUIDORA YAMUNI S.A.**, apeló la resolución referida en el que discrepa de las argumentaciones que indica el Registro.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de Fábrica “**SUPER CAÑITA**”, bajo el registro número 126320, en Clase 33 del nomenclátor internacional perteneciente al **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION**, vigente desde el 8 de junio del 2001 hasta el 8 de junio del 2011, para proteger en clase 33 Ron. (Ver folios 49 y 50).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso en concreto se rechaza la inscripción de la marca “CAÑITA” por cuanto se observa que entre ésta y el signo inscrito “SUPER CAÑITA” se busca proteger productos similares en la misma clase internacional y siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética, en el elemento denominativo que puede inducir á error o confusión al público consumidor, lo que atenta contra el principio de distintividad de la marca e impide el cumplimiento de las finalidades propias de la misma, se decide denegar la solicitud presentada.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación; señala que su representada protege “licor destilado vodka y aguardiente”, de origen nacional , la cual creó la marca en cuestión, siendo titular y dueña de los productos, además que entre la marca “SUPER CAÑITA” y la marca “CAÑITA” no se genera confusión con el consumidor, de tal forma que no existe identidad entre los signos enfrentados; la marca solicitada está conformada únicamente por la palabra “CAÑITA”, mientras que la marca registrada está conformada por los términos SUPER y CAÑITA, por lo que el término SUPER hace la diferencia, lo que no provoca confusión. Manifiesta también que el signo inscrito protege diferentes productos, como lo es el ron, lo que considera suficiente para marcar la diferencia.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que



prospera el registro de un signo, 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.

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 se 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 tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior



perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCA INSCRITA: SUPER CAÑITA	MARCA SOLICITADA: CAÑITA
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Para proteger en clase 33 de la Nomenclatura Internacional: <u>RON</u>	Para proteger en la clase 33 de la Nomenclatura Internacional: <u>Licor destilado vodka y aguardiente que vende y comercializa la sociedad DISTRIBUIDORA YAMUNI S.A.</u>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas una es denominativa, es decir, están formada



únicamente por varias letras, la otra es mixta ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que la marca inscrita, “**SUPER CAÑITA**”, y la solicitada, “**CAÑITA**”, en su elemento denominativo que acaban siendo, en términos ortográficos, sumamente parecidas, pues únicamente se diferencia una de otra por la palabra SUPER, que analizándola gramaticalmente es un adjetivo que le determina una cualidad que puede llevar a confusión, siendo idénticas en todo lo demás, por lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, no existe mayor diferencia entre una y otra.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un aspecto fonético, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera muy similar, por cuanto al derivarse de una estructura gramatical análoga y estar el término CAÑITA, contenido dentro del nombre de la marca inscrita “**SUPER CAÑITA**” produce un sonido sumamente parecido, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar.

Y desde un punto de vista ideológico, si consta también similitud por cuanto en ambas marcas consta el término CAÑITA que es el diminutivo de “caña” pudiendo ser asociados conceptualmente, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal y como fue sostenido en la resolución venida en alzada, las similitudes existentes impide el registro de la marca solicitada de tal forma que no son admisibles los alegatos del recurrente al manifestar que se diferencia con la marca inscrita por cuanto lo de ellos es licor destilado vodka y aguardiente y la marca inscrita es ron, por cuanto ambas marcas están clasificadas en la nomenclatura 33 internacional que refiere Bebidas Alcohólicas (con excepción de cervezas), tampoco es de recibo lo que argumenta el apelante sobre el término SUPER ya que



este adjetivo podría hacer presumir al consumidor que se trata del mismo licor pero de mayor grado alcohólico o con algún mayor refinamiento, por lo que el consumidor podría perfectamente creer que se trata de una misma marca o de marcas relacionadas entre sí, ya que no se dan diferencias suficientes para poder identificarlas y en relación con estos productos se trata de productos con mucha similitud, ya que ambas se tratan de licor. Existe entonces riesgo de confusión en el consumidor ya que como bien señala el artículo 24 citado “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.

SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**SUPER CAÑITA**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**CAÑITA**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, máxime que ambas protegen productos derivados del alcohol, no siendo posible la coexistencia entre ambas marcas en el comercio ya que perturbaría el derecho de elección del consumidor, al causar un evidente riesgo de confusión. Es por eso, que lo pertinente es rechazar la inscripción de la marca, por resultar improcedente y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el empresario **Miguel Yamuni Tabush**, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA YAMUNI S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de julio del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma.

SÉTIMO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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 el empresario **Miguel Yamuni Tabush**, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA YAMUNI S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cuarenta y seis minutos y treinta y cinco segundos del dieciséis de julio del dos mil nueve, la cual en lo apelado, se confirma. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Licda. Priscila Loreto Soto Arias



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33