

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0418-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA:



COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS DEL PROGRESO DE PEJIBAYE DE PÉREZ ZELEDÓN R.L. (COOPECEPROMA R.L.), apelante REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3155)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0781-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Mauricio Morales Chaves, agricultor, titular de la cédula de identidad número 1-1045-0805, vecino de San José, en representación de la **Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejibaye de Pérez Zeledón R.L. (COOPECEPROMA R.L.)**, cédula jurídica número 3-004-679892, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:03 horas del 2 de julio de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Mauricio Morales Chaves, de calidades indicadas y en representación de la **Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejibaye de Pérez Zeledón R.L. (COOPECEPROMA R.L.)**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica



para proteger en clase 31 de la clasificación de Niza: frijoles negros, rojos, blancos y mixtos.

En resolución dictada a las 14:54:03 horas del 2 de julio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca por derecho de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a y b.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el representante de la solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución relacionada, mediante escrito presentado el día 20 de julio de 2020 y manifestó como agravios que para evitar más atrasos solicita el cambio de signo y que se acepte la inscripción



de en clase 31.

Mediante resolución de las 18:13:40 del 19 de agosto de 2020, el Registro de Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación ante este Tribunal.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, la existencia de los siguientes signos distintivos inscritos en el Registro de Propiedad Industrial:



1.- Marca de fábrica registro número 282367, inscrita el 2 de setiembre de 2019 y vigente hasta el 2 de setiembre de 2029, para proteger en clase 30 arroz y en clase 31 frijol color negro y color rojo y maíz. Titular: **ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS DEL ASENTAMIENTO SANSI** (folios 3 y 4 del legajo digital de apelación).



2.- Marca de fábrica y de comercio registro número 222352, inscrita el 2 de noviembre de 2012 y vigente hasta el 2 de noviembre de 2022, para proteger en clase 31 los granos consistentes y delimitados a frijol color negro y color rojo, maíz y arroz, cultivados industrializados y comercializados por la organización. Titular: **ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL ASENTAMIENTO LLANO BONITO GUATUSO** (folios 7 y 8 del legajo digital de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración las certificaciones de los signos inscritos, tenidas como hechos probados en esta resolución.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es 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.

Al respecto, 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 siguientes supuestos:

- 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.

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual 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.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con 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 hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el numeral 24 incisos c) y e) de su reglamento, el cual señala que se deben calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos y examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas permiten determinar el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

[...]

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 ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N°84-IP-2015, Quito, del 4 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 que “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, existe la herramienta del cotejo marcario, el cual resulta necesario para poder valorar los signos 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 un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los signos inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, con relación a ello ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles, [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] Así, tenemos que: la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se

da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, *Voto 135-2005*, de las 11 horas del 27 de junio del 2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Para proteger en clase 31 de la clasificación de la nomenclatura internacional: frijoles negros, rojos, blancos y mixtos.

MARCAS INSCRITAS



Registro número 282367, para proteger en clase 30 arroz y en clase 31 frijol color negro y color rojo y maíz y registro número 222352, para proteger en clase 31 los granos consistentes y delimitados a frijol color negro y color rojo, maíz y arroz, cultivados industrializados y comercializados por la organización, respectivamente.

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis de conjunto de los signos,

se denota que a nivel gráfico tanto el signo solicitado



como los inscritos



y



se componen de un conjunto de elementos; dentro de su estructura gramatical comparten la palabra **CEPROMA** y de acuerdo con el análisis realizado por el Registro de primera instancia, esta palabra que tienen en común los signos es el impedimento que a su criterio imposibilita la inscripción del signo solicitado por estar contenida en las marcas.

Con relación a este punto, este Tribunal debe indicar que las siglas “**CEPROMA**” cuyo significado es: Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos de acuerdo con lo indicado en el siguiente enlace: <https://www.inder.go.cr/servicios/ceproma/>, del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), son centros que nacen a partir del Plan Nacional de Alimentos, como unidades de negocios en los territorios rurales. Por tanto la palabra o las siglas “**CEPROMA**”, es un término de uso común para este tipo de centros, debido a lo cual no debe ser tomado en cuenta al momento de realizar el cotejo. En cuanto al resto de elementos que conforman la marca solicitada no existe similitud con los signos inscritos, porque contiene su propio y particular diseño y composición

proporcionando al signo la carga distintiva necesaria para que el consumidor pueda percibirla de manera distinta a las registradas.

En cuanto al cotejo fonético y considerando lo indicado *supra*, la pronunciación de los signos es disímil, por lo que no existe riesgo de confusión, en igual sentido en cuanto al cotejo ideológico los signos transmiten ideas diferentes. El signo solicitado se acompaña de otros elementos denominativos y figurativos que le permiten al consumidor diferenciarlos de las marcas registradas. Esos elementos denominativos adicionales también resaltan su diferencia fonética ya que su pronunciación difiere.

Al tenor de lo anteriormente citado, al analizar las marcas en conflicto y efectuado el cotejo de los signos, es clara la diferencia gráfica, fonética e ideológica entre ellos,



y los inscritos



y



pues el signo propuesto

son diferentes; si bien los signos presentan en su estructura una semejanza parcial al contener la denominación “**CEPROMA**”, tal y como se analizó, esta no debe tomarse en cuenta al realizar el cotejo; además, cada uno de ellos indican la procedencia geográfica y por ende no existe posibilidad de confusión para el consumidor final.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales entre los signos cotejados.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos; contrario a lo dispuesto por el Registro de primera instancia, considera este Tribunal que no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente referentes a la solicitud de



modificación de la marca solicitada por el signo , este agravio debe ser rechazado, toda vez que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que establece:

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

[...]

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.

De la normativa transcrita se infieren claramente las limitaciones o restricciones que tal procedimiento establece para el pedido de modificación de una solicitud marcaria, y en el presente caso este Tribunal considera que es improcedente la modificación requerida por el apelante, en tanto implica un cambio esencial en la marca solicitada.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, y en razón de haber sido rechazado el cambio solicitado por el recurrente, este Tribunal considera procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por Mauricio Morales Chaves, en representación de la Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejibaye de Pérez Zeledón R.L. (COOPECEPROMA R.L.), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:03 horas del 2 de julio de 2020 la cual ha de revocarse, para que continúe



con el trámite de inscripción de la marca de fábrica  en clase 31 de la clasificación de Niza para proteger: frijoles negros, rojos, blancos y mixtos si otro motivo no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara parcialmente **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Mauricio Morales Chaves, en representación de la Cooperativa de Productores de Granos Básicos del Progreso de Pejibaye de Pérez Zeledón R.L. (COOPECEPROMA R.L.), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:54:03 horas del 2 de julio de 2020 la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el



trámite del registro de la marca  en clase 31 de la clasificación de Niza para proteger: frijoles negros, rojos, blancos y mixtos si otro motivo no lo impidiera.

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 dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36