
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0371-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 2019-11298)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0790-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del cuatro de diciembre del dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Roberto Enrique Romero Mora**, abogado, cédula de identidad 1-784-570, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **TERTULIA BRUGGE S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-784453, con domicilio en San José, Escazú, San Rafael, de Plaza Rose 600 metros sureste, Centro Corporativo Cid, oficina número 4, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:57:53 horas del 06 de julio de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de diciembre de 2019, el licenciado **Roberto Enrique Romero Mora**, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado especial **TERTULIA BRUGGE S.A.**, presentó solicitud de



inscripción de la marca en clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: "Café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, sucedáneos del 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), té, cacao, chocolate, todo tipo de chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semiamargo) 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."

Por resolución de las 16:57:53 horas del 06 de julio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega la solicitud de inscripción planteada por la empresa **TERTULIA**



BRUGGE S.A., de la marca en clase 30 internacional. Lo anterior, dada la inadmisibilidad contemplada por derechos de terceros al trasgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado **Roberto Enrique Romero Mora**, en representación de la compañía **TERTULIA BRUGGE S.A.**, apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios, lo siguiente:

1. Señala el apelante que el signo propuesto por su mandante es de los denominados gráficos pues contiene únicamente un diseño. Es un signo complejo conformado por una rana del tipo arbórea que se encuentra sostenida en una rama, misma que tiene gran importancia para su representada ya que es indicativa de la fauna de Latinoamérica.
2. Que, ante los diferentes tipos de consumidores, no cabe duda de que es imposible crear confusión en estos tiempos al consumidor, cuando se ha demostrado que los mismos han tenido un crecimiento exponencial en su conocimiento por los productos, y conocen muy bien el nicho en el que su producto favorito se encuentra, aun cuando los productos de las marcas inscritas no se encuentren en el mercado.
3. Agrega, que entre las marcas contrapuestas existe distinción suficiente. La similitud del producto que protegen las marcas inscritas y la que se pretende registrar sobre el café que señala el registrador, no debería tomarse en cuenta para la denegatoria de su marca.
4. Se adjunta elementos de prueba para la acreditación del uso y reconocimiento de la marca, la cual consta en el legajo de apelación.
5. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución venida en alzada y se admita la solicitud de inscripción de la marca, ya que esta no es genérica, no es similar y el consumidor final de sus productos podrá distinguirlos en el mercado.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos:



- 1) **“KEEP IT GREEN”** registro **585992**, vigente al 31 de mayo de 2020, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Café, té, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, preparados hechos para cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, vinagre, levadura, polvos para esponjar, hielo, salsas, especias.” Titular **THE GREEN SHOP COMPANY**.



- 2) registro **236685**, vigente al 17 de julio de 2024, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Té, cacao, café y sucedáneos del café, productos de pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, vinagre, salsas (condimentos).”. Titular **GOURMET FIELDS S.R.L.**



- 3) registro **221214**, vigente al 14 de septiembre de 2022, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “Café.” Titular **JAVAJIG CAFÉ S.A.**

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Que 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este 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 la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“... 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 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 entre los signos en conflicto, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, o en su caso, si es procedente, determinar las diferencias existentes entre los productos o servicios que se pretendan inscribir. 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.

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, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

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.

Bajo esa conceptualización, se pasa ahora al cotejo anunciado entre la marca propuesta y las que constan en la publicidad registral, obteniendo el siguiente resultado:

SIGNO SOLICITADO



- En clase 30 internacional, para proteger y distinguir: "Café, todo tipo de café (café en grano, café molido, café granulado, natural torrefacto, natural instantáneo, en polvo, sucedáneos del 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), té, cacao, chocolate, todo tipo de chocolate (chocolate oscuro, chocolate amargo, semiamargo) 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."

MARCAS INSCRITAS



“KEEP IT GREEN”

- En clase 30 internacional, protege y distingue: “Café, té, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas, preparados hechos para cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, vinagre, levadura, polvos para esponjar, hielo, salsas, especias.”



- En clase 30 internacional, que proteger y distinguir: “Té, cacao, café y sucedáneos del café, productos de pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, vinagre, salsas (condimentos).”



- En clase 30 internacional, que proteger y distinguir: “Café.”

De conformidad con lo anterior y en un análisis en conjunto de los signos, este Tribunal, denota que a nivel gráfico tanto el signo solicitado como los denominativos inscritos comparten en un todo la figura de una rana, de color verde (arbórea), así como sus características particulares, entre ellos, ojos saltones de color rojo y la misma forma de sus extremidades. Ante ello, y pese a encontrarse las imágenes expuestas o iconografías en diferentes posiciones, ello no le proporciona a la pedida ninguna carga distintiva respecto a las inscritas, lo que podría provocar en el público consumidor un error o confusión de origen

empresarial a la hora de consumo de los productos que protegen, lo cual evidentemente viene a lesionar los intereses económicos de los empresarios titulares de las inscritas.

Dentro del contexto o nivel fonético el mismo recae en innecesario dado que el signo es figurativo y por tanto no cuenta con actividad sonora.

Con respecto al contexto ideológico contenido en los signos cotejados, es claro que estos



tal y como se evocan la misma idea en la mente del consumidor, por lo que, al tratar de individualizar e identificar la marca dentro de tráfico mercantil, el consumidor se verá confundido ya que las ranas todas son arbóreas e idénticas y de esa misma manera serán percibidas en el comercio.

Asimismo, obsérvese que el signo que contempla la frase “JAVA JIG COFFEE” si bien contiene una denominación, su mayor fuerza está contenida en el diseño y de esa misma manera, será identificada en el comercio por el consumidor, quien podría considerar que todas las marcas que utilizan esas representaciones pictóricas son de un mismo origen empresarial, lo cual evidentemente conlleva a que el consumidor se encuentre en una eventual situación de error o confusión a la hora de adquirir dichos productos tal como se indicó con anterioridad. Debido a lo indicado no podría esta autoridad permitir su acceso a la publicidad registral.

Por otra parte, cabe señalar que, 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. El problema surge si existe algún tipo de identidad o

similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, este Tribunal estima que el signo marcario propuesto tal y como ha sido analizado línea arriba, con relación a los productos, se puede observar que los pretendidos se encuentran incluidos en los protegidos por las marcas inscritas. Bajo ese conocimiento, los productos de los signos en conflicto son de la misma naturaleza, compartiendo canales de distribución, puntos de venta y usuarios, causando riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral, procediendo así su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, relacionados a las diferencias contenidas entre los signos; al respecto se debe señalar que una vez realizado el cotejo marcario, este órgano de alzada, determinó que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud o identidad gráfica e ideológica, que impide su protección registral, ya que el consumidor no podría identificar de manera acertada las marcas y el correspondiente origen empresarial de los productos a proteger y comercializar, dado que comparten una misma naturaleza mercantil. Aunado, a que su fuerza distintiva se concentra en el elemento figurativo empleado en la propuesta. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en ese sentido.

Respecto de la prueba que adjunta el apelante a efectos de acreditar el uso y reconocimiento de la marca. Se debe señalar, que esta no es procedente para el presente procedimiento de inscripción, toda vez que lo que se valora en esta etapa son los requisitos de admisibilidad contenidos en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Todo signo previo a su registración debe superar el proceso de calificación registral. Razón por la cual se rechaza la prueba aportada para su valoración y estudio.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Partiendo de lo antes expuesto, este

Tribunal estima, que la marca solicitada no cuenta con la carga diferencial suficiente que le permita la distintividad necesaria, lo que imposibilita su coexistencia registral, de ahí, que se comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, al denegar el signo peticionado, y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada a las 16:57:53 horas del 06 de julio de 2020, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Roberto Enrique Romero Mora**, apoderado especial de la empresa **TERTULIA BRUGGE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:57:53 horas del 06 de julio de 2020, la que en este acto



SE CONFIRMA, denegando la solicitud de la marca para la clase 30 internacional. 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 dejará 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36