

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0409-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de comercio “MONTE LOURDES DE NARANJO”

SUMAVA DE LOURDES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-478)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 103-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del diecisiete de marzo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento ochenta y tres-cero cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apodera registral especial de la empresa **SUMAVA DE LOURDES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Costa Rica, con establecimiento administrativo y comercial situado en San José, Mata Redonda, Oficentro Ejecutivo La Sabana, Edificio seis, piso cinco, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:07:04 horas del 9 de abril del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de enero del dos mil quince, la licenciada Kristel Faith Neurohr, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro del signo “**MONTE LOURDES DE NARANJO**” como marca de comercio para proteger y distinguir “Café en grano, tostado y molido”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 14:07:04 del 9 de abril del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud de la marca presentada, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros.

TERCERO. La licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa **SUMAVA DE LOURDES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada anteriormente, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 11:46 horas del 5 de mayo del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**NARANJO**” bajo el registro número 71948, desde el 2 de mayo de 1990, vigente hasta el 2 de mayo de 2020, para café verde, café oro, café tostado y molido para exportación y consumo nacional, a nombre de la Cooperativa de Productores de Café y de Servicios Múltiples de Naranjo R.L. (Folio 33)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando la marca de comercio “**MONTE LOURDES DE NARANJO**”, para proteger y distinguir “Café en grano, tostado y molido”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de comercio “**NARANJO**” bajo el registro número 71948, a nombre de la Cooperativa de Productores de Café y de Servicios Múltiples de Naranjo R.L la cual protege “café verde, café oro, café tostado y molido para exportación y consumo nacional”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza el signo que se pretende su registro, debido a que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta: **1.-** La marca solicitada cuenta con elementos diferenciadores. **2.-** NARANJO es el cantón número 6 de la provincia de Alajuela, que es típicamente cafetalera, de donde sale café de buena calidad (folio 13) por lo tanto nadie debería tener derecho de apropiárselo de forma exclusiva. **3.-** No se pretende exclusividad del término, pero sí, que se permita inscribir en su signo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o

que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Del análisis del expediente venido en alzada, y atendiendo al criterio que indica el artículo 24 incisos a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de Febrero del 200, tenemos que el conjunto marcario que se propone para su registro “**MONTE**

LOURDES DE NARANJO” y la inscrita **“NARANJO”**, se observa que ambas tienen en común el término **“Naranjo”**, no obstante puede apreciarse que el signo solicitado se acompaña además de la expresión **“Monte Lourdes de”** que le da suficiente distintividad respecto de la marca inscrita. Aunque pareciera que la solicitada está contenida en la inscrita porque incluye en su conformación el elemento denominativo **“NARANJO”** debe valorarse la marca pedida como un todo lo cual **“MONTE LOURDES DE NARANJO”** constituye una sola denominación donde la frase **“Monte Lourdes de”** dentro del conjunto es el que distingue la marca que la vienen a individualizar dentro del tráfico mercantil y por ende, goza de virtualidad identificativa.

De lo anterior, se concluye que el signo solicitado **“MONTE LOURDES DE NARANJO”** frente al inscrito **“Naranjo”** suscitan una impresión visual, auditiva y conceptual diferente, por lo que resulta posible su coexistencia en el mercado sin que el público consumidor pueda confundirse al momento de realizar su acto de consumo. No obstante, cabe destacar, que a pesar que los productos que se pretenden proteger y los que ampara la registrada se relacionen entre sí, el elemento **“MONTES LOURDES DE”** le otorga la distintividad necesaria para ser objeto de registro y competir así dentro de un comercio sano y transparente. Por lo que considera esta Instancia que la apelante lleva razón al indicar dentro de sus agravios que “El hecho de que uno de los elementos que componen la marca de su representada sea el término NARANJO no convierte las marcas en similares y fáciles de confusión. [...] La marca cuenta con otros elementos diferenciadores que vienen a dar esa diferencia [...] entre la marca registrada y la de su representada, este es el claro ejemplo del nombre LOURDES.” De manera que este Tribunal no encuentra que el signo solicitado en su cotejo con el inscrito le sean aplicables las prohibiciones del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo, lo viable conforme a derecho revocar la resolución venida en alzada.

Conforme a las consideraciones expuestas, se logra determinar que no hay confusión ni riesgo de asociación, y consecuentemente no se viola el principio de funcionalidad y en ese sentido, considera este Tribunal que resulta procedente declarar **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SUMAVA DE LOURDES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, la que en este

acto se **revoca**, para que se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de comercio “**MONTE LOURDES DE NARANJO**” en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, sí otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere.

QUINTO. 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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Kristel Faith Neurohr**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SUMAVA DE LOURDES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:07:04 horas del 9 de abril del 2015, la que en este acto se **revoca**, para que se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de comercio “**MONTE LOURDES DE NARANJO**” en clase **30** de la Clasificación Internacional de Niza, sí otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33