



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0672-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*COTUBITA (DISEÑO)*”

**BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A.**, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-4799)

Subcategoría: Marcas y otros signos

## *VOTO N° 0123-2016*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del cuatro de abril de dos mil dieciséis.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la licenciada **María Gabriela Monge Segura**, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1378-0159, en su condición de apoderada especial de la empresa **BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-560229, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:09 horas del 28 de julio de dos mil quince.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de mayo de 2015, el señor **José Rui Prudencio da Silva**, mayor, divorciado, empresario, de nacionalidad brasileña, con cédula de residencia costarricense 107600007701, vecino de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A.**, solicitó la inscripción de la marca “*COTUBITA (DISEÑO)*”, para proteger y distinguir “*cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, con el siguiente diseño:



## *Cotubita*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 14:19:09 horas del 28 de julio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, en la representación indicada la licenciada **Monge Segura**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final dictada por el Registro, y en virtud de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal de Alzada.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 con tal carácter los siguientes:

**1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 10 de abril de 2007 y vigente hasta el 10 de abril de 2017, la marca “**COTUBA**” bajo el Registro No 166914, a nombre de la empresa MIXBRAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con cédula jurídica 3-101-360827, para proteger y distinguir “*cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y preparaciones para hacer*”



*bebidas*” en Clase 32 internacional, (folio 63).

2.- Que el representante de la empresa MIXBRAS S. A. con cédula jurídica 3-101-360827 presentó carta de consentimiento, en donde manifiesta que no tiene inconveniente alguno en que se admita el registro de la marca COTUBITA, solicitada por BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A. (folio 17).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega el signo propuesto, “**COTUBITA (DISEÑO)**”, de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el 24 de su Reglamento, por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, en razón de que, de su análisis y cotejo con el signo “**COTUBA**” inscrito a nombre de otra empresa, se desprende que existe similitud en grado de identidad entre ellos y que ambos protegen los mismos productos en clase 32 internacional, lo cual produce un inminente riesgo de confusión en el consumidor. Adicionalmente, indica la Autoridad Registral que no resulta de recibo la carta de consentimiento aportada por la titular del signo contrario, en vista de que subsiste tanto la semejanza entre ambas marcas como el peligro de provocar error en el consumidor.

Por su parte, la licenciada Monge Segura se manifiesta inconforme con lo resuelto, alegando que su representada tiene relación directa en su giro comercial con la empresa MIXBRAS S.R.L. que es la titular del signo inscrito “COTUBA”. Agrega que con motivo de la objeción de fondo que realizara el Registro, se aportó un documento en donde la representación de esa empresa manifestó que no tiene inconveniente alguno con el registro de “COTUBITA” a nombre de BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A., y pese a esto el Registro rechazó su solicitud. Adicionalmente afirma que entre estas marcas hay grandes diferencias, tales como las letras que conforman su elemento denominativo y el logo del que se pretende inscribir. Asimismo, que la resolución que apela es contradictoria y lesiona el derecho de igualdad porque el Registro



ha admitido el registro de muchas otras marcas que son similares entre ellas y sin embargo deniega la suya. Alega también el recurrente que quien está debidamente legitimado para presentar oposición a su marca es la titular de la inscrita, siendo que ésta manifestó en forma expresa la aceptación para su registro. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se autorice continuar con los procedimientos correspondientes.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. I.- RESPECTO DE LAS CARTAS DE CONSENTIMIENTO.** Sobre este aspecto ya se ha pronunciado este Tribunal en reiteradas resoluciones, dentro de ellas en el **Voto 410-2009** de las 15:00 horas del 20 de abril de 2009, en donde se afirmó, con respecto a la posibilidad de que una carta de consentimiento pueda servir para inscribir una marca similar o idéntica que proteja productos o servicios idénticos o similares a otra inscrita. Al efecto dicho voto indica lo siguiente:

*“En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. (...). / El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente a la oposición del titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad. /El hecho que dos empresas que están dentro del comercio, ambas*



*titulares de establecimientos comerciales dedicados a la actividad de venta de productos alimenticios para el consumo humano, hayan resuelto su problema y que la titular de la marca inscrita considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, pudiendo ambas con las similitudes apuntadas por el Órgano a quo coexistir en el mercado y consentir ambas que así sea por medio de una carta de consentimiento (...) que constan en autos, (...), no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, sean los documentos que constan en autos, que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor./ Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo: “La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen*



*empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”, y siendo, que los servicios que protegen las marcas contrapuestas son idénticas, debe necesariamente rechazarse la solicitud propuesta...” (Voto 410-2009 de las 15:00 horas del 20 de abril de 2009)*

Una vez más reitera este Órgano de Alzada ese mismo criterio, ya que, si bien es cierto con la carta de consentimiento de la titular del signo inscrito “COTUBA”, se revela alguna suerte de “arreglo” con la empresa solicitante de *Cotubita*, que la hace considerar que su derecho no es afectado por el signo solicitado y, en razón de ello, manifiesta una especie de renuncia a su derecho de exclusiva sobre su marca. No obstante, tanto la Autoridad Registral como este órgano de Alzada tienen la obligación legal de proteger los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios que va a adquirir y por ello no resulta admisible el signo.

**II.- SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Una vez delimitado el tema del consentimiento de la titular del signo inscrito, queda verificar mediante el cotejo marcario si existen elementos de carácter extrínseco que impidan el registro propuesto por BEMIX BEBIDAS MIXTAS, S.A.

Para lograr su registro, todo signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario. Este se produce cuando se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos a nivel gráfico, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el



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

En este sentido la normativa marcaria -y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas-, es muy clara al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación en el consumidor. Entendido este último como todo el público consumidor: otros comerciantes con un mismo giro comercial, quienes tienen derecho a que sus productos o servicios puedan ser fácilmente individualizados de otros similares que se encuentren en el comercio, también el comprador, quien tiene derecho a identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de determinada calidad o no, según de donde provengan.

**III.- SOBRE EL CASO CONCRETO.** Analizado el caso concreto, este Tribunal concluye que debe confirmarse el rechazo de la marca propuesta por BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A., toda vez que COTUBITA relaciona en forma directa a un diminutivo de COTUBA, de lo que resulta evidente la similitud entre ellas. Aunado a esa única diferencia en la última del elemento denominativo, ambas refieren a los mismos productos, de donde deriva precisamente el peligro de provocar confusión en el consumidor.

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **María Gabriela Monge Segura**, en representación de la empresa **BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:09 horas del 28 de julio de 2015, la cual se



confirma.

**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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la licenciada **María Gabriela Monge Segura**, en representación de la empresa **BEMIX BEBIDAS MIXTAS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:19:09 horas del 28 de julio de 2015, la que en este acto se confirma para que se deniegue la marca “*Cotubita*”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

***Rocío Cervantes Barrantes***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33