



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0814-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo CAIPIRIÑA**

**Centenario Internacional S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 777-09)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 1404-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas del tres de noviembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Fernando Alfaro Chamberlain, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos noventa y tres-setecientos noventa, en su calidad de apoderado especial de la empresa Centenario Internacional S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero diez mil novecientos setenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:25:06 horas del 10 de junio de 2009.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de enero de 2009, el Licenciado Edgar Odio Rohrmoser, representando a la empresa Centenario Internacional S.A., solicitó la inscripción de la marca de comercio **CAIPIRIÑA**, para distinguir en clase 33 de la nomenclatura internacional, una mezcla de licor con limón y azúcar.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 15:25:06 horas del 10 de junio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.



**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de junio de 2009, la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por probado de interés para la presente resolución, se tiene el registro de la marca **CAIPIRINHA**, N° 83830, vigente hasta el 30 de agosto de 2013, para distinguir en clase 32 una bebida a base de limón, hielo, azúcar y aguardiente, a nombre de Unilever Bestfoods Brasil Ltd.

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal naturaleza de interés para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de identidad entre los productos y entre los signos cotejados, de forma tal que se puede causar confusión en los consumidores, denegó la inscripción solicitada.

Por su parte la empresa recurrente argumentó que el signo propuesto es distintivo, original y novedoso, y o es confundible con la marca inscrita.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	SIGNO SOLICITADO
<b>CAIPIRINHA</b>	<b>CAIPIRIÑA</b>
Productos	Productos
Clase 32: una bebida a base de limón, hielo, azúcar y aguardiente	Clase 33: una mezcla de licor con limón y azúcar

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;



- 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Tenemos que los productos son idénticos. Así, sobre esta situación comenta el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 293).

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

Así, tenemos que, en el nivel gráfico, ambas palabras se diferencian tan solo por dos letras, siendo el resto de ellas las mismas y colocadas en igual posición, por lo que en dicho nivel encontramos un alto grado de similitud. A nivel fonético encontramos más bien identidad, ya



que la tendencia en la pronunciación de la combinación NH del idioma portugués es de hacerla como nuestra Ñ, de allí que la palabra en portugués caipirinha se traduzca al español como caipiriña. Ideológicamente ambos signos denotan la idea de una preparación alcohólica específica. Dichos elementos impiden el registro solicitado, máxime que el apelante no explicó cómo, según su argumento, ambos signos son distintos, si más bien encontramos identidad entre ellos y entre los productos a proteger.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo CAIPIRIÑA no puede constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca CAIPIRINHA. Por ende, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Centenario Internacional S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:25:06 horas del 10 de junio de 2009, resolución que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 la representación de Centenario Internacional S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veinticinco minutos, seis segundos del diez de junio de dos mil nueve, la cual 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59