



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0780-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “SUMAVA DE LOURDES (DISEÑO)”

SUMAVA DE LOURDES S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 5634-2015)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO N° 0304-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas cuarenta minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-1183-0447, en su condición de apoderada registral de la empresa SUMAVA DE LOURDES S.R.L., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:33:53 del 8 de septiembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de junio de 2015, por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en autos conocida y en su condición de apoderada registral de la empresa SUMAVA DE LOURDES S.R.L., solicitó la inscripción de la marca de comercio:



en clase 30 internacional, para proteger y distinguir: “*Café en grano, tostado y molido*”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:33:53 del 8 de septiembre de 2015, resolvió: “... Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda. Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada de la empresa SUMAVA DE LOURDES S.R.L, interpuso para el día 14 de septiembre de 2015 en tiempo y forma el recurso de apelación, ante el Tribunal de alzada.

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 10:54:49 horas, del 22 de septiembre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “... Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”.

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio al 1 setiembre de 2015.



Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el siguiente registro:

➤ **Marca de Comercio:**



registro No. 223498, en clase 30 internacional, propiedad de ESNIDER RODRÍGUEZ GONZALO, inscrito el 14 de diciembre de 2012 y vigente al 14/12/2022. (v.f 35)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “SUMAVA DE LOURDES (DISEÑO)” presentada por la empresa SUMAVA DE LOURDES S.R.L., al determinar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo realizado con la marca inscrita “CAFÉ LOURDES (DISEÑO)” propiedad de ESNIDER RODRÍGUEZ GONZALO, en virtud de que se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas. Por lo que siendo inminente el riesgo de confusión que generarían las marcas en el mercado, se vería afectado no solo el derecho de



elección del consumidor, sino que además se estaría socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, y en consecuencia trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la empresa SUMAVA DE LOURDES S.R.L., dentro de su escrito de agravios indicó que, el signo propuesto por su mandante debió ser analizado de manera conjunto y no de forma individual por cada uno de sus elementos, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. Que la marca propuesta cuenta con elementos adicionales que la diferencia de manera suficiente con la inscrita, por lo que no existe forma de confusión entre ellas. Agrega, que el término SUMAVA es el término que individualiza la marca de su mandante, que además la asocia de manera directa sin posibilidad de confusión con su representada. El término LOURDES es un nombre común que se ha utilizado para identificar lugares físicos, personas y productos. Sin embargo, el signo que se desea proteger no es LOURDES, sino que SUMAVA DE LOURDES. El café que su mandante va a ofrecer al consumidor es a granel o bien en supermercados, mientras que el que protege la marca registrada no necesariamente será vendido de esa manera, siendo que podría ser vendido ya sea preparado y envasado, frío o caliente, por medio de dispensadores, en fin, de muchas maneras posibles. Por lo anterior, solicita se acoja el recurso de apelación, se revoque la resolución venida en alzada y se continúen con el proceso de inscripción de la marca propuesta por su representada SUMAVA DE LOURDES, en clase 30 internacional.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Cabe destacar por parte de este Órgano de alzada, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y



ésta 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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan 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 del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en 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 hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa SUMAVA DE LOURDES S.R.L., toda vez que la marca de comercio peticionada “SUMAVA DE LOURDES (DISEÑO)”, y la marca inscrita “CAFÉ LOURDES (DISEÑO)”, propiedad del señor ESNIDER RODRÍGUEZ GONZALO, tal y como fue analizado presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

En cuanto, al nivel visual de los signos cotejados podemos señalar, que:

signo inscrito



signo propuesto



Como se desprende, existe riesgo de confusión y asociación entre el signo solicitado y la marca inscrita, dado que a nivel gramatical la marca inscrita se compone de dos elementos, uno de uso



común para los productos que protege CAFÉ y otro que es el elemento preponderante, el que le da la distintividad LOURDES; este elemento LOURDES está incluido en la marca solicitada, que si bien es cierto se compone de otros elementos aparte de LOURDES, sea: SUMAVA, COSTA RICA COFFEE FARM y un diseño, estos no eliminan la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y asociación, ya que uno de los elementos que preponderan además de SUMAVA es precisamente LOURDES.

Ahora bien, siendo como se ha indicado líneas arriba el elemento “LOURDES” una frase de uso común y por ende inapropiable por parte de terceros, al ser utilizado en el signo propuesto se puede apreciar que viene a conformarse en uno de los elementos más sobresalientes entre los signos cotejados, por lo que ello induce a que a nivel fonético el consumidor al escuchar las denominaciones las relacione por asociación como si fuesen de un mismo origen empresarial, lo cual conlleva a que una vez inmersa en el comercio se pueda generar confusión entre los productos que comercializa una u otra empresa.

Respecto de la connotación ideológica es claro que la solicitud propuesta “SUMAVA DE LOURDES”, si bien utiliza el elemento SUMAVA este podría proporcionarle la distintividad al signo ya que estaríamos ante una expresión o término de fantasía, sin embargo, tal y como se desprende de su estudio no es el único elemento que prepondera por cuanto esta precisamente la palabra LOURDES, por lo que evocará la misma idea o concepto en la mente del consumidor. Lo anterior, en apego a lo que establece el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de rito, que dice; “Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Por otra parte, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas supra, indica; “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifica sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;” En este sentido, es claro que la



actividad comercial que se pretende es para la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, en clase 30 internacional, sea, “café” por ende, el consumidor va asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual podría lesionar los derechos del titular del registro que se encuentra inscrito, siendo procedente de esa manera su denegatoria.

QUINTO. EN CUANTO A LOS EXTREMOS SEÑALADOS. El representante de la empresa SUMAVA DE LOURDES S.R.L., indicó que el signo propuesto por su mandante debió ser analizado de manera conjunta y no de forma individual por cada uno de sus elementos, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. Queda claro para este Órgano de alzada, del análisis de los autos que el Registro de la Propiedad Industrial analizó el signo propuesto de manera conjunta, detallando en la resolución impugnada cada uno de los aspectos de inadmisibilidad contemplados por razones extrínsecas o derechos de terceros en el signo propuesto, sea, conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Agrega, que el término SUMAVA es el término que individualiza la marca de su mandante y que además la asocia de manera directa con su representada. Tal y como fue analizado el signo propuesto SUMAVA DE LOURDES no solo se conforma por la expresión SUMAVA sino que además por el término LOURDES el cual como se indicó prepondera en la conformación de la propuesta, situación que conlleva a que el signo no solo sea semejante a la marca que se encuentra inscrita, sino que además comercialice ael mismo tipo de producto, y como consecuencia de ello es que procede su rechazo.

Ahora bien, debe recordar el recurrente que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo marcario 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 similitud para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, situación que tal y como ha sido analizada no ocurre en el presente caso, teniendo así la Administración registral que proceder con el rechazo de la solicitud.

El término LOURDES es un nombre común que se ha utilizado para identificar lugares físicos, personas y productos. Sin embargo, el signo que se desea proteger no es LOURDES, sino que SUMAVA DE LOURDES. Reiteramos en este sentido, que si bien es cierto el signo propuesto se compone de otros elementos aparte de LOURDES, como lo es el término SUMAVA, ello no eliminan la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y asociación, ya que uno de los elementos que preponderan como se ha indicado además de la palabra SUMAVA es precisamente el término LOURDES, que si bien es un expresión de uso común induce a que el consumidor al verlos los relaciones como si fuesen de un mismo origen empresarial, dado que su actividad comercial gira en torno a la comercialización del mismo tipo de producto “café”, y en consecuencia pueden ser relacionadas. Razón por la cual sus consideraciones no son acogidas.

Por otra parte, indica que el café que su mandante va a ofrecer al consumidor es a granel o bien en supermercados, mientras que el que protege la marca registrada no necesariamente será vendido de esa manera, siendo que podría ser vendido ya sea preparado y envasado, frío o caliente, por medio de dispensadores, en fin, de muchas maneras posibles. Al respecto debemos indicar que, el cotejo marcario y la protección que se brinda a nivel registral se basa en lo que se encuentra debidamente registrado, por lo que, si lo que se comercializa difiere de lo protegido no es una situación que pueda entrar a dilucidarse en este procedimiento, razón por la cual este Tribunal no mite consideración alguna en este sentido. Máxime, que dicho argumento es meramente especulativo.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 Licda. Kristel Faith Neurohr, apoderada de **SUMAVA DE LOURDES S.R.L.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:33:53 del 8 de septiembre de 2015, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “SUMAVA DE LOURDES” en clase 30 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Norma Ureña Boza.

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora