



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0839-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “*OCCIDENTE LA PAZ*”

CAFÉ CAPRIS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-9418)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 461-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por **Carlos Rodolfo Homberger Figueroa**, mayor, casado, administrador, vecino de San José, con cédula de identidad 8-081-144, en representación de **CAFÉ CAPRIS, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-007091, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:00 horas del 27 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de setiembre de 2015, el señor **Carlos Rodolfo Homberger Figueroa**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “***OCCIDENTE LA PAZ***”, en clase 30 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*café*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:30:00 horas del 27 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la marca propuesta.



TERCERO. Inconforme con lo resuelto el señor **Homberger Figueroa**, en la representación dicha, recurrió la resolución indicada y en razón de ello 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, 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 el juez Vargas Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en clase 30, la marca de fábrica “**OCCIDENTE**” bajo el Registro No **165777** a nombre de **BENEFICIADORA DE OCCIDENTE S.A.**, vigente desde el 2 de febrero de 2007 y hasta el 2 de febrero de 2017, para proteger y distinguir “*café*” (folio 9).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar el registro de “**OCCIDENTE LA PAZ**”, con fundamento en 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, porque al analizarla respecto del signo inscrito “**OCCIDENTE**”, resulta inadmisibles por razones extrínsecas, ya que existe similitud de identidad y puede provocar confusión directa entre ellos respecto de los productos a proteger.



La parte apelante afirma que entre las marcas confrontadas no se observa una similitud de tal magnitud que impida su coexistencia registral, porque las coincidencias parciales no implican o son suficientes por sí mismas para determinar la semejanza. Indica que, si se analiza sin desmembrar el signo propuesto, en su conjunto, el término LA PAZ introduce una diferencia importante entre éste y el ya inscrito. Agrega que por ello no existe un riesgo de confusión o asociación errónea de parte del consumidor, por el simple hecho de que ambos signos compartan en su raíz una frase de uso común, si sus demás componentes o elementos no presentan similitud alguna ya que solo guardan relación en el vocablo inicial. Advierte el recurrente que la titular de la marca inscrita no tiene un monopolio sobre la frase “occidente”, por lo que considera que su signo es distintivo compuesto. Con fundamento en dichos alegatos, solicita se revoque la resolución recurrida y se conceda el registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) define marca como cualquier signo o combinación de éstos “...que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase...”

Asimismo, en el artículo 8 de esta misma Ley, y más concretamente en sus incisos a) y b), se determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando pueda afectar algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuando los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.



En este mismo sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, establece las pautas a seguir para examinar la semejanza de los signos sometidos al cotejo marcario, dentro de ellas:

“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.***

(...)

*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...**”*

(Agregado el énfasis)

Bajo estas premisas, advierte este Tribunal que al realizar el estudio de fondo del signo propuesto, resulta aplicable a este caso el artículo 24 en los incisos transcritos, toda vez que el vocablo “**OCCIDENTE**” que conforma el inscrito, está contenido totalmente en el propuesto. Esto evidentemente implica una similitud gráfica, fonética e ideológica y en virtud que en el cotejo de las marcas debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias, es claro que ambas son muy similares y ello podría hacer suponer al consumidor que se trata de marcas derivadas o relacionadas, toda vez que el elemento denominativo “**LA PAZ**” no le agrega mayor distintividad y más bien parece ser una extensión de la marca inscrita, de donde deriva la ausencia de distintividad.



Asimismo, al confrontar el objeto de protección de cada una de las marcas cotejadas resulta idéntico porque ambas protegerían café, dado lo cual no pueden admitirse los agravios del recurrente y en este sentido acoge este Tribunal tanto el cotejo marcario realizado por la autoridad registral, como el fundamento dado para denegar el registro, porque existe un evidente riesgo de confusión y de asociación

En este mismo orden de ideas, enseña la doctrina española al respecto: “No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere (...) en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión (...) De acuerdo con Van Bunn, deben distinguirse los supuestos de identidad (...) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contrasignados, etc...” **LOBATO** (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marca. 2a edición, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 295-296.

Y agrega el citado autor: “La marca solicitada no debe ser tan similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. El concepto de *semejanza* es el concepto clave en esta materia y el que más problemas suscita en la práctica respecto de las prohibiciones relativas de registro (...) La Ley alude a *semejanza* de signos y a *similitud* de productos o servicios, si bien ambos términos tienen el mismo significado. Aunque la semejanza tiene un doble eje (signos de un lado, y productos o servicios, de otro), obviamente el primer nivel de comparación se produce respecto de los signos. La semejanza de los signos puede ser fonética, gráfica o conceptual (...) La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos



enfrentados en cuanto a su expresión verbal(...) La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen(...) Para que exista el riesgo de confusión entre dos marcas y, por tanto, sean aplicables las prohibiciones relativas de registro es preciso que no sólo los signos sean idénticos o semejantes, sino que los productos y servicios que una y otra marca distinguen sean también idénticos o semejantes. Al abordar la semejanza entre dos marcas es imprescindible tener en cuenta el principio de *especialidad*. El principio de especialidad permite la convivencia de signos idénticos o similares en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales si los productos o servicios a los que se refieren dichos signos son lo suficientemente distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial(...) La protección legal que ofrece el Ordenamiento a la hora de evitar el riesgo de confusión entre dos marcas se considera dirigida primordialmente a la defensa del consumidor. Así, el riesgo de confusión entre dos marcas ha de juzgarse en relación con un determinado tipo de consumidor. La jurisprudencia se plantea qué tipo de consumidor es el que debe protegerse, ¿el consumidor especializado, entendido como aquel perfectamente consciente de los productos o servicios que contrata y de la calidad de los mismos, o bien el consumidor medio, que normalmente contrata de una manera rápida sin efectuar un análisis minucioso? En general, el criterio manejado es el del consumidor normal, no especializado (...) Este criterio no se aplica cuando se trata de productos muy específicos, de gran valor o de carácter muy técnico (...) el riesgo de confusión constituye el criterio clásico que se maneja para afrontar el juicio de semejanza entre marcas...” Ibid, pp. 299-301.

Además, manifiesta Lobato: “...El principio de 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 servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas...” Ibid., p.310.



Aplicados estos conceptos doctrinarios al caso bajo estudio, al confrontar la marca solicitada con la inscrita basándose en la impresión gráfica, fonética o ideológica que producen en su conjunto, dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias y contrastando los productos a que cada una se refiere, tal como lo ordena el Artículo 24 parcialmente transcrito, sí observa este Tribunal la infracción al artículo 8 incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez que además de la identidad entre las dos denominaciones, se evidencia que su objeto de protección también es idéntico, por lo que no es aplicable el principio de especialidad y de ahí que no es posible acoger los agravios del apelante, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor.

Dadas las anteriores consideraciones, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Rodolfo Homberger Figueroa**, en representación de la empresa **CAFÉ CAPRIS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:00 horas del 27 de octubre 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, N° 8039 y el artículo 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Rodolfo Homberger Figueroa**, en representación de la empresa **CAFÉ CAPRIS, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:00 horas del 27 de octubre de 2015, la que en este acto se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

confirma para que se deniegue el registro del signo “**OCCIDENTE LA PAZ**”. 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.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora