



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0022-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica (San Cristóbal) (34)**

**HOLT'S COMPANY Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-8083)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 527-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas diez minutos del tres de julio del dos mil catorce***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, casa N° 872, San José, con cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **Holt's Company**, sociedad existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estado Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cuarenta minutos cuarenta y tres segundos del quince de noviembre del dos mil trece.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado a las catorce horas ocho minutos cuarenta y cinco segundos del diecisiete de setiembre del dos mil trece, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas al inicio y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica "**SAN CRISTOBAL**", en clase 34 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: "**Puros**".



**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las trece horas cuarenta minutos cuarenta y tres segundos del quince de noviembre del dos mil trece, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud interpuesta, conforme lo establece el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría causar respecto de la marca inscrita, y la confusión que ello provocaría al consumidor.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado a las trece horas treinta y siete minutos veintiséis segundos del veinticinco de noviembre del dos mil trece ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **Holt's Company**, apeló 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 invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

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

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como suyo el hecho probado que se tuvo por demostrado por parte del Registro de la Propiedad Intelectual: 1.- La existencia de inscripción de la marca de fábrica denominada “**SAN CRISTOBAL DE LA HABANA**” (diseño), bajo el número de Registro 103860 propiedad de



Corporación Habanos, S.A., inscrita el 29 de setiembre de 1997, con fecha de vencimiento el 29 de setiembre del 2017, en clase 34 Internacional, protegiendo: Tabaco en rama o manufacturado. (Folios 3 y 31)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud planteada, conforme lo establece el artículo 8, en sus incisos a) y b), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca de fábrica denominada **“SAN CRISTOBAL DE LA HABANA” (diseño), en clase 34 Internacional, la que protege: Tabaco en rama o manufacturado.** Conforme al cotejo gráfico, fonético e ideológicos, ambos signos solicitados y protegidos son similares lo que pueden causar confusión al consumidor, así como riesgo empresarial, ya que incluso los signos protegen productos de igual naturaleza.

Por su parte, la empresa apelante expresa en sus agravios que las marcas tienen elementos que las hacen distinguir y que no causarían confusión en el consumidor. Además su marca está dirigida a proteger la materia prima que se elabora para dar como resultado los “puros”. Que al ser tan reducido el círculo de consumidores que adquieren estos productos, los mismos saben distinguir claramente la diferencia entre producto de manufactura y producto elaborado y para consumo. Por otra parte, indica el gestionante que no puede uniformarse el criterio de que todos los productos serán asumidos por una generalidad de consumidores como masa, si no que dentro de ese grupo existen especialistas que identifican claramente el tipo de producto que necesita.



**CUARTO. RESPECTO A LA NO REGISTRACIÓN DE UN SIGNO MARCARIO.** Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o 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 que protege. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor, al disponer que: *“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”*.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión en el inciso a) al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele *mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias*. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta,*



*por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”* **(Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).**

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.

**QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la marca inscrita, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado



por la empresa **HOLT'S COMPANY**, le es aplicable el inciso a) del artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señalado supra, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Específicamente y examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, este Tribunal comparte el análisis que en forma clara y concisa realizó el Registro en cuanto a los conceptos, como la individualización de los cotejos, lo que hace que resulte evidente que en su parte denominativa, la solicitada contiene la palabra “**San Cristóbal**”, que es idéntica al término contenido en el signo inscrito, con la única diferencia de que a éste último se le suma posteriormente las palabras “**de la Habana**”. Aun y cuando el gestionante en sus agravios indica que el sector dirigido al consumo de su producto es altamente especializado (calidades como combustibilidad, textura, sabor, elasticidad, olor, color y equilibrio, en su cortejo y excelencia), no debe subestimar el hecho de la normativa registral, que en estos asuntos busca de forma capital la protección del consumidor y del titular en derecho de la marca, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas:

*“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores (...)”*

Siendo que el consumidor medio podría asumir erróneamente que todos ellos tienen un mismo origen empresarial, o sea que, por la similitud existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador. Debe recordarse que el análisis que hace este Tribunal, deviene de todos y cada uno de los elementos en conjunto, como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, razón por la que es rotunda la posibilidad de peligro al consumidor. Tómese en cuenta que el titular inscrito goza de un derecho de



exclusiva y si se inscribe una marca similar, se estaría violando no solo el derecho del titular, sino también, el derecho a una publicidad sana y transparente, afectándose igualmente el principio de fe pública y seguridad registral.

Este Tribunal determina el riesgo de confusión entre signos, cuando se coloca en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten los signos, 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 los 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 o servicio y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Las denominaciones “San Cristóbal” y “San Cristóbal De La Habana” son signos similares, donde el término preponderante es “San Cristóbal”. Ello aunado a que ambos protegen productos relacionados al tabaco refuerza el fundamento para denegar la inscripción de la marca solicitada, ya que se quebrantaría lo estipulado en el literal b) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior*”. Por lo anterior considera este Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial dictó una resolución conforme a derecho, al impedir la coexistencia



registral del signo solicitado con el ya inscritos, por no contar con una carga diferencial que le otorgue distintividad e individualidad, además de la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas. Esta situación podría llegar a producir un riesgo de confusión y de asociación, ya que puede suceder que el consumidor les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que guardan las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

**SEXTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cuarenta minutos cuarenta y tres segundos del quince de noviembre del dos mil trece, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **Holt's Company**.

**SÉTIMO. 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 del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 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 el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **Holt's Company**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cuarenta minutos cuarenta y tres segundos, del quince





de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca “San Cristóbal”. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Katia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**