



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N°: 2008-0239-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “BAHÍA (DISEÑO)”

Productora La Florida S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expte. de origen N° 9196-05)

Marcas y otras signos

VOTO N° 540-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Costa Ric , a las trece horas con diez minutos del siete de octubre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento-trescientos seis mil novecientos uno, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Costa Rica, domiciliada en Llorente de Flores, Heredia, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas del cinco de diciembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre del 2005, los Licenciados Robert Van Der Putten Reyes, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número ocho-cero setenta y nueve-trescientos setenta y ocho, y Giselle Reuben Hatounian,



mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, ambos en la condición de apoderados especiales registrales de la empresa **OTIS. MCALLISTER INC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de California de los Estados Unidos de América, con domicilio en 353 Sacramento Street, Suite 300, San Francisco California, solicitaron la inscripción de la marca **“BAHÍA” (DISEÑO)**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, café, té, cacao, azúcar, arroz, arroz preparado, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias y hielo.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días veintitrés, veintiséis y veintisiete de junio del dos mil seis, en las Gacetas números ciento veintiuno, ciento veintidós y ciento veintitrés y dentro del plazo conferido, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la condición y calidad indicada, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio **“BAHÍA”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **OTIS. MCALLISTER INC**, alegando, que existe similitud gráfica, fonética e ideológica de la marca solicitada con las marca inscrita de su representada: **“BAHÍA”**, en clase 32 internacional, bajo el registro número 86643, para proteger cervezas, maltas y afines, y con la solicitud de inscripción de la marca **“BAHÍA”**, en clase 32 internacional, para proteger, cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

TERCERO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas del cinco de diciembre del dos mil siete, dispuso: *“(…) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **PRODUCTORA LA FLORIDA, SA.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“BAHÍA (DISEÑO)”**, en clase 30 internacional; presentado por **OTIS. MCALLISTER INC**, la cual se acoge (…)*”.



(negrita es del original).

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de enero del 2001, el Licenciado Manuel E. Perlata Volio, en su condición dicha, presentó recurso de apelación, siendo, que el Registro admitió la apelación ante este Tribunal mediante resolución de las 13:25 horas del 29 de febrero del 2008, el que mediante resolución dictada a las 14:45 horas del 18 de junio del 2008, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta, por medio de escrito presentado ante este Tribunal el día 16 de julio del 2008.

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 del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las 14:45 horas del 18 de junio del 2008, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 83 al 86 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Se aprueban los hechos que como probados indica la resolución apelada, agregando que los mismos por su orden constan a folios ochenta y tres al ochenta y seis del expediente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no



encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. Por medio de la resolución apelada, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BAHÍA (DISEÑO)”**, en **clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **OTIS MCALLISTER INC**, por considerar, tal y como lo señala en el considerando cuarto párrafo seis y siete, visible a folio cuarenta y ocho del expediente, que para inscribir una marca, la misma debe proteger una serie de productos específicos según la clasificación internacional de Niza, por lo tanto es perfectamente posible que dos marcas similares o inclusive hasta idénticas se inscriban siempre y cuando los productos que éstas protegen sean de distinta clase y que aunque las marcas en litigio, contengan en su denominación la palabra **“BAHÍA”**, se trata de productos de diferente clase, el solicitado para clase 30 y el oponente en clase 32. Sin embargo, también se le debe dar importancia a los productos que protegen las marcas en litigio, siendo, en este caso en particular productos que no están relacionados estrechamente en el mercado, por los que tiene diferentes canales de distribución y sobre todo el sector comercial a los que van dirigidos son distintos, ofreciendo de ese modo satisfacer diferentes necesidades de los consumidores dentro del mercado.

Por su parte el recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios alega, que el elemento gráfico es apenas un accesorio para la palabra que compone el signo y no es suficiente para determinar la diferencia. El diseño de la marca solicitada es banal y no evoca ningún concepto, es abstracto y el elemento denominativo desplaza el gráfico. Que el análisis comparativo debe centrarse en el elemento predominante que es el denominativo y que en ello son idénticas y susceptibles de causar confusión, porque protegen productos de



igual naturaleza BEBIDAS. Aduce, que el té es una bebida estimulante que aunque esté ubicado en otra clase por sus propiedades y características se asemejan a las demás bebidas. Agrega, que la marca solicitada no es suficiente para que pueda coexistir con la marca denominativa idéntica, el consumidor no haya como llamarlas de manera diferente, pues ambos términos en su elemento conceptual o semántica concentran la atención del público en el mar o la costa. No se puede hablar que en el presente caso la marca objetada llegue al público por la impresión que deja el dibujo por el nombre, siendo, que el elemento denominativo es lo que queda en la mente del consumidor, que aunque están en clase diferentes esto es un elemento puramente ordenador, hay conexión en los productos por su esencia y naturaleza, BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, de la misma área comercial, que se distribuyen por los mismos canales y se destinan a satisfacer finalidades idénticas o afines CALMAR LA SED, por lo que el consumidor puede ser inducido a error, en cuanto al origen empresarial.

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos; escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos distintivos y el artículo 24 del Reglamento a dicha Ley, Decreto 30233-J de 20 febrero de 2002; por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 consumido”.

Visto el contenido de este artículo 8 de la Ley de Marcas, debe tenerse en cuenta lo observado por el artículo 24 del Reglamento de cita que determina lo siguiente en lo que interesa:

*“(…) 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:(…)” (lo resaltado no es del original)*

Se puede advertir de los artículos transcritos, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que aunque no taxativos representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

relacionados con las 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 (...)” (Artículo primero de la Ley de Marcas)

Es así como en muchos casos, no es suficiente parámetro que el signo solicitado tenga una evidente similitud gráfica y fonética con otro signo ya inscrito; sino que los parámetros de verificación de las similitudes tanto gráficas, fonéticas e ideológicas entre signos, **deben ser también valorados dentro del mercado donde se harán valer como marca.**

QUINTO. EL ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCAS ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar entre

MARCA INSCRITA CLASE 32 INTERNACIONAL	MARCA SOLICITADA CLASE 30 INTERNACIONAL
BAHÍA	BAHÍA (DISEÑO)
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS DISTINGUE
Cervezas, maltas y afines	café, té, cacao, azúcar, arroz, arroz preparado, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza,
MARCA INSCRITA CLASE 32 INTERNACIONAL	



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

<p style="text-align: center;">BAHÍA</p> <p style="text-align: center;">PRODUCTOS QUE DISTINGUE</p> <p>Cervezas, aguas minerales, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas</p>	<p>levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias y hielo</p>
--	--

y determinar si existe similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, hacen que puedan coexistir registralmente.

Así, las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal que la marca solicitada “**BAHÍA**” es mixta, está compuesta de una palabra con dos consonantes y tres vocales, y un diseño donde las letras están hechas en una tipografía especial, son grandes de color azul con un sombreado blanco, la parte superior, inferior y las orillas de las letras se destacan con una línea negra, la inscrita “**BAHÍA**”, al igual que la solicitada está constituida de una palabra con dos consonantes y tres vocales, siendo, que ésta no está escrita en una tipografía especial.

La comparación anterior, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad entre ambos signos, pues, desde el punto de vista gráfico coinciden en las consonantes y vocales, se diferencian únicamente en cuanto a que el signo solicitado está escrito en letras especiales, es decir en la tipología de la letra.

En razón de lo indicado, vemos que la identidad fonética y auditiva, está presente en la marca solicitada “**BAHÍA**” y las marcas inscritas “**BAHÍA**”, ya que al ser pronunciadas tienen idéntica acentuación.

En lo concerniente al análisis ideológico la denominación de la marca solicitada, así como las marcas inscritas evocan la misma idea.



Ahora bien, analizando los signos desde la óptica de los productos que identifican, tenemos, que se trata de productos de diferente clase: el solicitado para la clase 30 y los inscritos para la clase 32. No obstante, y con independencia de la clasificación internacional, se debe dar mayor importancia a los productos que los signos cotejados protegen, siendo que en este caso son **productos que no están relacionados estrechamente en el mercado**, por lo que tienen diferentes canales de distribución y sobre todo, el sector pertinente a los cuales van dirigidos son diferentes o al menos, **ofrecen al consumidor la satisfacción de necesidades muy diferentes dentro del mercado.**

Partiendo del cuadro fáctico indicado anteriormente, tenemos, que el signo que se pretende inscribir “**BAHÍA (DISEÑO)**”, es para proteger y distinguir en **(Clase 30)**: “café, té, cacao, azúcar, arroz, arroz preparado, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias y hielo”; y las marcas inscritas “**BAHÍA**” **(Clase 32)**, para proteger y distinguir por su orden: “cervezas, maltas y afines”, y “cervezas, aguas minerales, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca “**BAHÍA (DISEÑO)**”, considera este Tribunal, no pueden confundirse con los de las marcas debidamente inscritas “**BAHÍA**”, ya que confrontados puede concluirse que son de diferente naturaleza, sus productos pertenecen a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, y no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes, son aplicables a diferentes finalidades, y entre ellos no puede establecerse conexidad. De ahí, que este Tribunal considera que el apelante no lleva razón cuando señala a folio sesenta y siete del expediente que: “*3. Aunque ubicados en distintas clases (puramente ordenadoras), hay conexión entre los productos que protegen las marcas enfrentadas, por su esencia y características-su naturaleza es igual: bebidas no alcohólicas, de la misma área comercial, además se distribuyen por los mismos canales y se destinan a satisfacer finalidades idénticas o a fines, calmar la sed*”.



Por último, tomando en cuenta las diferencias entre los productos que se pretenden proteger con los signos relacionados, así como la diferencia gráfica, llevan a este Tribunal a estimar que los signos pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que permite descartar la posibilidad de riesgo de confusión en el consumidor que los solicite, ni se dislumbra la posibilidad que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de las marcas enfrentadas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial.

Además, en el caso concreto, debe tomarse en cuenta, que para determinar la confundibilidad entre los signos enfrentados, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: *“La marca concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación a un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distinguen no sean susceptibles de confusión”*. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editorios, España, p. 153).

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en las consideraciones, citas legales y de doctrina que anteceden, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas del cinco de diciembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas del cinco de diciembre del dos mil siete, la que en este acto 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

DESCRIPTOR



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.25