



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0298-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “NOVO”

COMPAÑÍA NUMAR, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6425-09)

Marcas y otros signos

VOTO N° 560 -2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del cinco de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, domiciliada en San José, Barrio Cuba, de la Iglesia Medalla Milagrosa cincuenta metros al oeste, Edificio Numar, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cero minutos cincuenta y siete segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de julio de dos mil nueve, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado generalísimo de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “NOVO”, en **Clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: Bebidas no alcohólicas y otras preparaciones para hacer bebidas.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cero minutos, cincuenta y siete segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por la señora **GISELLE REUBEN HATAOUNIAN**, en condición de apoderada especial de **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca **“NOVO”**, en clase 32 internacional, presentada por el apoderado de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, la cual se acoge (...)”*.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de marzo de dos mil diez, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, expresó agravios.

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, o a la validez 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 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. . Este Tribunal avala el hecho probado de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios 38 a 39 del expediente.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición, y acogió la solicitud de inscripción de la marca solicitada “NOVO”, por considerar, que a pesar de que la marca solicitada e inscrita pueden ser similares en su aspecto gráfico, fonético e ideológico, los productos que éstas protegen son diferentes, por lo que pueden coexistir registralmente, por cuanto los productos de una y otra no tienen relación, por lo que nada impide su inscripción.

Por su parte, la recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios alega, que es evidente e indiscutible que entre ambos signos existe similitud gráfica, fonética e ideológica. La clase 30 y 32 son clases que a pesar de ser diferentes, protegen productos que por su naturaleza se asocian, ya que las bebidas que se desean proteger en clase 32 pueden ser a base de café, cacao, té entre otros. Además que los productos que se desean proteger se comercializan en los mismos puntos de venta y van dirigidos al mismo público consumidor. Lo que contraviene los incisos a y b del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso bajo examen los signos contrapuestos son **idénticos**, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo “NOVO”, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del *Principio de Especialidad Marcaria*, recogido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000, y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8 ibídem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N°



30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Dicho lo anterior, pártase de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es que no sea posible que coexistan en el mercado en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del *Principio de Especialidad Marcaria*, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el *Principio de Especialidad*, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el *Principio de Especialidad*, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la *especialidad* de la marca es que



sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a productos o servicios diferentes o relacionados entre sí. Si bien las clases nos pueden servir de referencia para esta distinción no debemos olvidar que el artículo 89 párrafo cuarto de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero del 2000, dispuso en lo conducente que “ *Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo*”, de esta forma hay que analizar la diferencia intrínseca de los productos y la forma como los mismos son utilizados por los consumidores.

Entonces, por la aplicación del ***Principio de Especialidad*** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos **8** incisos a) y b) y **25** párrafo primero e inciso e), de la Ley de Marcas, y en el **24** incisos d) y e) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del



Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas” del 15 de junio de 1957, y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca “**NOVO**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 30** del nomenclátor, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos en **Clase 32**, se tiene entonces que si la marca “**NOVO**”:

Está INSCRITA para identificar:	Y fue SOLICITADA para identificar:
El Registro No. 179646: Café tostado en grano, café molido, café instantáneo y sucedáneos de café.	Bebidas no alcohólicas y otras preparaciones para hacer bebidas.

... por la naturaleza de los productos (los cuales considera este Tribunal se encuentran relacionados) ya que ambas marcas protegen productos relacionados con bebidas, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial, siendo que serían distinguidos y protegidos por la misma marca “**NOVO**”, por tal motivo es criterio de este Tribunal que **resulta improcedente autorizar**



la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque tanto unos como otros productos se relacionan entre sí (v. artículos **8**, inciso a) de la Ley de Marcas, y **24** inciso e) de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo **8** inciso b) de la Ley de Marcas, y **24** inciso e) de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e) de la Ley de Marcas, y **24** inciso f) de su Reglamento) para el público consumidor. De ahí, que este Tribunal **no** comparte lo argumentado por la representación de la sociedad solicitante **PRODUCTORA LA FLORIDAD S.A.**, cuando a folio cincuenta y cuatro del expediente señala que “2.- *Los productos que se ofrecen bajo el distintivo “NOVO”, identificado bajo el Registro No. 179646 son: café tostado en grano, café molido, café instantáneo, sucedáneos del café”, y en vista de ello es que aumentan las justificaciones para el rechazo de la oposición, ya que los productos confrontados a nivel comercial serían, por una parte, los solicitados por mi representada: bebidas no alcohólicas y otras preparaciones para hacer bebidas. Y por otro lado, los de la oponente: café tostado en grano, café molido, café instantáneo, sucedáneos del café, de lo que se concluye que no existe forma alguna en que ambos productos se puedan asemejar en vista que no comparten nada que los pueda relacionar.*”, de tal forma y a pesar, que los productos que protegen las marcas cotejadas se encuentran en clases diferentes, ello no constituye un elemento relevante, para decir, que los productos mencionados no se relacionan entre sí, como lo pretende hacer ver la sociedad solicitante, y el Registro **a quo**, cuando este último destaca a folio veintitrés del expediente, que “ (...) *los productos identificados por ambas marcas pertenecen a clases distintas de la clasificación de Niza, considera este Registro que los productos que protegen ambas marcas se diferencian lo suficiente como para llegar a crear confusión en los consumidores (...)*”, ello, como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo **89** de la Ley de Marcas citada. La identidad en los signos y la relación entre los productos crea la posibilidad de confusión en los consumidores y competidores, por lo que resulta aplicable el numeral **8** inciso a) de la Ley de Marcas y **24** inciso e) de su Reglamento.

Los productos que pretende proteger la marca solicitada como se indicara líneas atrás se



relacionan directamente con los productos de la marca inscrita, ya que como puede apreciarse a folio dos del expediente la sociedad **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, solicitó al Registro inscribir la marca “**NOVO**” para comercializar “*bebidas no alcohólicas y otras preparaciones para hacer bebidas*”, en clase 32 de la Clasificación Internacional, las cuales podrían ser hechas a base de café, *café tostado, café molido, café instantáneo y sucedáneos del café*, que son los productos que protege la marca inscrita, por lo que la identidad de los signos enfrentados y la relación de productos de una y otra marca, induciría a los consumidores a asociarlos entre sí y a pensar que los productos tienen un origen empresarial común o que éstos comparten canales de distribución o puestos de venta, como también podrían pensar, que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de la marca inscrita, pudiendo caer en confusión sobre el origen empresarial, de ahí, que sea aplicable el numeral **8** inciso b) y **25** inciso e) de la Ley de Marcas y el artículo **24** inciso e) del Reglamento a la Ley citada.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que ocurra, en perjuicio de la empresa titular de la marca inscrita, “(…) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso* (...)”, según el tenor del **inciso f) del numeral 25** de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

CUARTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca que le fue opuesta por él **a quo**, así como la generación de riesgo de confusión sobre el origen empresarial de las mismas para el público consumidor, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cero minutos, cincuenta y siete segundos del dieciocho de febrero de



dos mil diez, la que en este acto se revoca.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 de 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA NUMAR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cero minutos, cincuenta y siete segundos del dieciocho de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca. 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.-
NOTÍFIQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33