



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0428-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “CHOLULA” (30)**

**JOSÉ CUERVO S.A. DE C.V., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9325-09)**

**Marcas y otros signos**

## ***VOTO N° 660 -2011***

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

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, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de **JOSÉ CUERVO S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada en Guillermo González Camarena # 800, Zedec Santa Fe, Delegación A. Obregón, México D.F., México **01210, México**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y un minutos, veintitrés segundos de treinta de abril de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de octubre de dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **JOSÉ CUERVO S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**CHOLULA**”, en **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, (café



artificial), harinas y preparaciones hechas a partir de cereal, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (excepto aderezos para ensalada), salsas picantes, especias, hielo y sazónadores de comida”

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las nueve horas, cincuenta y un minutos, veintitrés segundos del treinta de abril 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: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de mayo de dos mil diez, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de **JOSÉ CUERVO S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, expresó agravios.

**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, 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.

*Redacta la Jueza Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho probado, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CHOLULA**” bajo el registro número **154330** en **clase 30** de la Clasificación Internacional de



Niza, perteneciente a **ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚGICAS EMEQ S.A.**, vigente desde el 23 de setiembre de 2005 hasta el 27 de setiembre de 2015, protege y distingue: Salsa picante (Ver folios 28 y 29)

**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 rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**CHOLULA**”, por considerar, que es una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**CHOLULA**”, fundamentándose para ello, en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de expresión de agravios indica que la marca “**CHOLULA**” protege muchos productos y está registrada en muchos países alrededor del mundo a nombre de **JOSÉ CUERVO S.A. DE C.V.**, prueba de que la marca “**CHOLULA**” identifica plenamente a su propietaria **JOSÉ CUERVO S.A. DE C.V.**, y que se destaca principalmente por relacionar dicha marca con las salsas; es el hecho de que tiene una página en el ciberespacio que se identifica con el dominio [www.cholula.com](http://www.cholula.com) y en el que se puede observar la historia del por qué “**CHOLULA**” es una marca famosa, propiedad de **JOSE CUERVO S.A. DE C.V.** y el uso que esta empresa le ha dado a su marca desde el siglo XIX. Aduce, que **ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚGICAS EMEQ S.A.**, propietaria de la marca inscrita “**CHOLULA**” lo que hizo fue copiar la marca de su representada, y darle un destino a sabiendas de que exista una marca con la misma denominación distribuyéndose en otras partes del mundo.



En el caso bajo examen los signos contrapuestos son **idénticos**, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo “**CHOLULA**”, presentan una **igualdad absoluta en los campos gráfico y fonético**. 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 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 una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

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 “**CHOLULA**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 30** de la Clasificación Internacional de Niza, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una sociedad distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos en **Clase 30**, se tiene entonces que si la marca “**CHOLULA**”:

Está <b>INSCRITA</b> para identificar:	Y fue <b>SOLICITADA</b> para identificar:
<b>El Registro No. 154330: Salsa picante</b>	“Café, té, cocoa, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, (café artificial), harinas y



	preparaciones hechas a partir de cereal, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (excepto aderezos para ensalada), <u>salsas picantes</u> , especias, hielo y sazadores de comida”.
--	--

... los productos de la marca inscrita pueden ser asociados con el producto de la marca propuesta, ya que son de uso alimenticio, por lo que el producto del signo inscrito está contenidos en la marca solicitada, nótese, que los productos que desea proteger la marca solicitada son de índole alimenticio, tal y como se desprende del cuadro comparativo, donde está incluido el producto de la marca inscrita (los cuales considera este Tribunal se encuentran relacionados) ya que ambas marcas protegen como se indicara líneas atrás alimentos, 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 “CHOLULA”, 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 los argumentos de la representación de la sociedad apelante no son de recibo.

Los productos que pretende proteger la marca solicitada como se indicara líneas atrás se relacionan directamente con los productos de la marca inscrita, tal y como se desprende del



cuadro comparativo, por lo que la identidad gráfica y fonética 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 el producto de aquella y los de la sociedad solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

**CUARTO.** Si bien es cierto, como lo señala la sociedad recurrente y comparte este Tribunal, es posible la coexistencia marcaria aun y cuando las marcas se encuentren clasificadas en la misma nomenclatura internacional, cabe destacar, que de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas, el signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error, en el caso concreto, tal y como se indicara líneas atrás, no solamente existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada, sino que dichos signos protegen productos que se relacionan entre sí, a saber, *alimentos*, que se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, por lo que no se desvirtúa el riesgo de confusión que ambos signos podrían suscitar. Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende la sociedad recurrente,





Asimismo, argumenta la representación de la sociedad apelante, en su escrito de expresión de agravios, que la marca solicitada ha sido usada desde el siglo XIX, considera este Tribunal que ese alegato no es de recibo, ya que como puede apreciarse a folio uno del expediente, la solicitud de inscripción de la marca pretendida “**CHOLULA**” en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, fue solicitada sin hacer referencia a la figura del uso anterior.

Por otra parte, y a pesar del hecho de que la representación de la sociedad apelante invoque que existen antecedentes en los cuales se debe apoyar este Tribunal para establecer la inscripción del signo solicitado no viene a constituirse en un parámetro para que esta Instancia se sienta comprometido a inscribir el signo pretendido, porque se trata de diferentes valoraciones en distintos momentos, por todo lo anterior, comparte este Tribunal lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución apelada.

**QUINTO.** Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la sociedad 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de **JOSÉ CUERVO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y un minutos, veintitrés segundos del treinta de abril de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

**SEXTO. 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **JOSÉ CUERVO S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y un minutos, veintitrés segundos del treinta de abril de dos mil diez, 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.- **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**