

TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0280-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “SIBARIS GOURMET“**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-6361)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

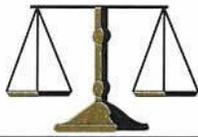
## ***VOTO No 821-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas diez minutos del tres de noviembre de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número dos cuatrocientos noventa y seis trescientos diez, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas trece minutos cuarenta segundos del veinte de marzo de dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de julio de dos mil catorce, por la licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **SIBARIS GOURMET**, en **Clase 21** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio*



*de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases”.*

**Clase 29:** *” Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.*

**Clase 30:** *” Café, té cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.”*

**Clase 31:** *” Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta”.*

**Clase 32:** *”Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.*

**Clase 33:** *” Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).*

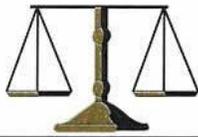
**Clase 34:** *Tabaco; artículos para fumadores; cerillas”.*

**Clase 35:** *”Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.*

**Clase 43:** *”Servicios de restauración (alimentación);hospedaje temporal.”*

**SEGUNDO.** Mediante resolución dictada a las quince horas trece minutos cuarenta segundos del veinte de marzo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para las clases 29, 30,31,32,33 y 34 internacional; siendo procedente únicamente para las clases 21, 35 y 43 internacional.”

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de marzo de 2015, la licenciada Sara Sáenz Umaña, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 14 de julio de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.



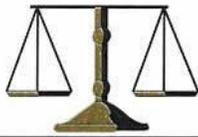
**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

**Redacta la Juez Ureña Boza, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

- 
- 1.- **SIBARIS** UNDURRAGA, registro 199330, en **Clase 33b** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **VIÑA UNDURRAGA S.A**, inscrita el 12 de marzo de 2010 y vigencia al 12 de marzo de 2020, para proteger y distinguir en clase 33: *“Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”*. (v.f 75 ).
  - 2.- **SIBARITA** registro 168672, en **Clase 34** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **JOALBE S.A**, inscrita el 18 de junio de 2007 y vigencia al 18 de junio de 2017, para proteger y distinguir clase 34: *“Tabaco, artículos para fumadores, cerillas”*. (v.f 76 ).
  - 3.- **SIBARITA** registro 191382, en **Clase 29** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **JOALBE S.A**, inscrita el 5 de junio de 2009 y vigencia al 5 de junio de 2019, para proteger y distinguir clase 29: *“Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y*



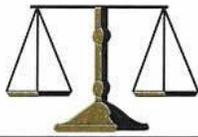
*legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevo, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.” (v.f 77).*

4.- **SIBARITA** registro 168673, en **Clase 32** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **JOALBE S.A**, inscrita el 18 de junio de 2007 y vigencia al 18 de junio de 2017, para proteger y distinguir clase 32: *“Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*. (v.f 79 ).

5- **SIBARITA** registro 168675, en **Clase 33** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **JOALBE S.A**, inscrita el 18 de junio de 2007 y vigencia al 18 de junio de 2017, para proteger y distinguir clase 33: *“Bebidas alcohólicas de todo tipo (con excepción de cervezas), incluyendo vinos de toda clase, color, año y cosecha”*. (v.f 80 ).

**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 LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en virtud de determinar del análisis y cotejo realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que entre los signos marcarios existe identidad al compartir el término “SIBARIS” el signo solicitado y los inscritos SIBARITA, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas a nivel fonético, gráfico e ideológico se relacionan, además de que pretenden aunque no en su totalidad la protección y comercialización de productos idénticos, similares y que se relacionan con los productos de la marca solicitada. ” En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a)



y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de sus Reglamento.

Sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial dictaminó rechazar parcialmente el signo solicitado para las clases 29,30,31,32,33 y 34 internacional siendo procedente únicamente para las clases 21, 35 y 43 internacional, dado que estos productos no solo no están contenidos entre los productos que protegen los signos registrados, sino que además porque no tienen los mismos canales de distribución o comercialización evitando así confundir al consumidor, siendo posible su coexistencia registral.

Por su parte, la representante de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en su escrito de agravios alega en términos generales que la marca solicitada no se confunde en absoluto con las marcas registradas ya que las diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre ellas son manifiestas, agrega que la marca solicitada es SIBARIS GOURMET mientras que las inscritas son SIBARITA Y SIBARIS UNDURRAGA mismas que en conjunto son diferenciables, por lo que solicita se declare con lugar el recurso planteado.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN.** Al respecto, cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica

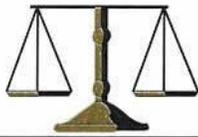


o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, 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 tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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 dos 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, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos el signo propuesto **SIBARIS GOURMET** denominativamente es similar a los signos inscritos **SIBARIS UNDURRAGA** y **SIBARITA** dado que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa “**SIBARIS**”, por lo que su empleo con relación a los productos pareciera hacer alusión a que pertenecen a un mismo origen empresarial,

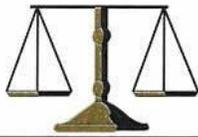


dado que es la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, porque el otro término **GOURMET** que conforma el signo solicitado, no hace que se evite el posible riesgo de confusión y no le otorga la distintividad necesaria que requiere para su inscripción. En cuanto a la palabra **SIBARITA** se determina que la única diferencia gráfica serían las últimas tres letras del signo inscrito ya que ambos son denominativos por lo que comparten más similitudes que diferencias, pudiendo causar confusión al consumidor. Desde el punto de vista fonético el signo solicitado **SIBARIS GOURMET** puede sonar parecido a los signos **SIBARIS UNDURRAGA** y **SIBARITA** .

En cuanto al cotejo de los productos de las clases 29,32,33 y 34 que pretende proteger el signo solicitado **Clase 29:** “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*”. **Clase 32:** “*Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*”. **Clase 33:** “*Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)*” y **Clase 34:** “*Tabaco; artículos para fumadores; cerillas*”. están comprendidos en los productos que protegen los signos registrados en esas mismas clases, pero además los productos de la clase 29 se relaciona con la clase 30 por los productos lácteos y helados que pueden generar cierto grado de confusión por asociación en el consumidor medio y la misma confusión se provoca con las clases 29 y 31 por los productos de verduras, hortalizas y legumbres, las cuales pueden ser en conservas o frescas y el consumidor puede asumir que quien ofrece un tipo de producto ofrece el otro (fresco y en conserva) .

Por lo que haciendo uso esta Instancia de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés dice:

*“[...] Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es*



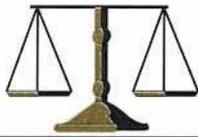
*susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. [...].”*

Lo anterior, en apego al principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que permite continuar con el conocimiento de una solicitud, en la que, aunque los signos sean idénticos, los productos o servicios protegidos no sean similares, idénticos o que se relacionen entre ellos, además de no coincidir con los canales de distribución y comercialización.

Al respecto, este Tribunal de alzada ha expresado que:

*“[...] cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí. [...].” (Voto 371-2014 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.)*

Tal y como se desprende, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar con otros.



Como consecuencia de lo anterior, se arriba a la conclusión de que tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos iguales, similares y relacionados a los identificados con la marca inscrita, y en consecuencia transgrede el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera su rechazo. Sin embargo, tal y como lo resolvió el Registro se acepta para las clases 21,35 y 43 internacional.

Por lo expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente, que a todas luces resultan improcedentes por lo antes analizado.

En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas trece minutos cuarenta segundos del veinte de marzo de dos mil quince la que en este acto se confirma.

**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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Sara Sáenz Umaña**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas trece minutos cuarenta segundos del veinte de marzo de dos mil quince la que en este acto se confirma, aceptando la solicitud de inscripción del signo solicitado para las clases 21,35 y 43 internacional. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*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**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0280-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca de fábrica y de comercio “SIBARIS GOURMET”**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2014-6361)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO N° 0189-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 821-2015 dictado dentro del presente expediente a las once horas con diez minutos del tres de noviembre de dos mil quince.

**Redacta la Juez Ureña Boza; y**

**CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Visto el número de expediente consignado en el encabezado del Voto No. 821-2015 dictado dentro del presente expediente a las once horas con diez minutos del tres de noviembre de dos mil quince, se denota que el número de expediente 2014-0280-TRA-PI allí consignado es incorrecto, toda vez que el número de expediente correcto es 2015-0280-TRA-PI .



Con base en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que indica: “*En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.*”, se procede a corregir el error material cometido en el sentido de indicar que el número correcto de expediente es 2015-0280-TRA-PI.

**POR TANTO**

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el encabezado del Voto No. 821-2015 dictado a las once horas con diez minutos del tres de noviembre de dos mil quince, para que se lea correctamente que el número de expediente es 2015-0280-TRA-PI. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución. ***NOTIFÍQUESE.-***

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*