

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0123-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO**

BARBERTON-CONSULTORES E SERVICIOS LTD., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-6847).**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0191-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y seis minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor de edad, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-0155-0803, apoderado especial de la sociedad **BARBERTON-CONSULTORES E SERVICIOS LTD.**, organizada y existente bajo las leyes de Portugal, domiciliada en Zona Franca de Madeira, Rua do Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051 FUNCHAL – MADEIRA, Portugal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:33:54 horas del 27 de enero de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la sociedad **BARBERTON-CONSULTORES E SERVICIOS LTD.**, solicita inscribir la marca de



fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 33 internacional: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), el Registro de la Propiedad Intelectual le previene la resolución de las 11:50:20 horas del 5 de agosto de 2021, siendo que el interesado limita la lista de productos de su solicitud en lo siguiente: “ron, y bebidas a base de ron o que contengan ron”.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la compañía **BARBERTON-CONSULTORES E SERVICOS LTD.**, en escrito presentado ante este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Realiza su propio cotejo y concluye que pese a la semejanza en la denominación **RUMBA**, la marca solicitada posee aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, pues existen suficientes elementos que la particularizan y diferencias de las marcas registradas. Se manifiesta sobre el artículo 18 párrafo segundo, indicando de que no hay similitud entre productos por cuanto su naturaleza es diferente. Indica la diferencia entre lo que es una bebida alcohólica destilada como el ron y la variedad diferente que es la cerveza, inconfundibles para el consumidor. Sostiene que el principio de especialidad lo admitiría por ser productos de variedad diferente y que no es posible caer en confusión ni asociación, sin contravenir el artículo 8 incisos a) y b). Por último, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución venida en alzada, inscribiendo la marca **RUMBARON** (diseño).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su

fundamento probatorio en las certificaciones de los registros 264912 y 271469 respectivamente (folios 43 y 45 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: **a)** Si el signo es similar a una marca registrada por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos, que puedan causar confusión al público consumidor. **b).** Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser similar a una marca registrada por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue productos susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte este último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

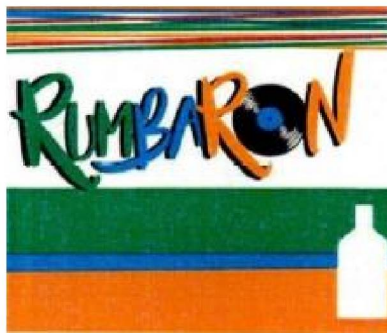
II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Partiendo de lo anterior, se procede al análisis de la marca propuesta y las marcas inscritas:

SIGNO SOLICITADO



“ron, y bebidas a base de ron o que contengan ron”.

MARCA REGISTRADA

RUMBA

“Vodka, ron, aguardiente”.

MARCA REGISTRADA

RUMBA

“Cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”

Desde el punto de vista **gráfico**, se determina que entre el signo solicitado: **RUMBARON**, y las marcas registradas **RUMBA**, existe una semejanza muy marcada, ya que del conjunto marcario solicitado resalta el elemento denominativo **RUMBA**, con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, ya que se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y dichas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo al aclarar que la palabra **RON** de la marca solicitada no es un elemento de peso que pueda servir para diferenciar a los signos visualmente, ya que se refiere al producto a distinguir.

El término **RUMBA** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, y el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral (**RUMBA**), que resulta distintiva para todos los productos que distingue en clase 33, por lo tanto, ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con la marca prioritaria.

Desde el punto de vista **fonético**, la pronunciación de la denominación de ambos signos es similar, la parte inicial del signo solicitado se pronuncia igual a la marca registrada. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. Por otro lado, el término **RON** para bebidas alcohólicas no cuenta con distintividad alguna ya que es genérico.

En el campo ideológico la marca solicitada reproduce totalmente a la marca registrada por lo que existe identidad en cuanto al término **RUMBA** que es un tipo de baile.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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”*, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

En ese sentido se observa como la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos de la marca registrada en clase 33, ya que vodka, ron y aguardiente son bebidas alcohólicas (registro 264912); además, los productos que distingue la marca registrada pueden ser susceptibles de ser asociados a los productos distinguidos por la marca registrada, ya que las bebidas como “Cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas” son complementarias de las bebidas alcohólicas. (registro 271469)

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, citados con anterioridad. En el caso de examen es claro que no se causa la confusión directa pero el consumidor por la semejanza tan marcada de los signos puede que les atribuya a los productos

que distinguen un mismo origen empresarial.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En cuanto a los argumentos del impugnante referidos al cotejo que él realiza, manifiesta la existencia de aptitud distintiva de su marca por la existencia de elementos particulares que la diferencian, y también que la naturaleza de los productos es diferente, y que la bebida alcohólica destilada como el ron y la cerveza son inconfundibles para el consumidor, donde los productos son de una variedad diferente, lo que no generaría confusión ni asociación. Todos ellos se rechazan y no son de recibo pues resultan improcedentes y según el análisis realizado anteriormente por este Tribunal, es constatable la identidad y similitud de la marca solicitada con las inscritas, donde se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias por lo que no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BARBERTON-CONSULTORES E SERVICOS LTD.,** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:33:54 horas del 27 de enero de 2022, la que en este acto **se confirma.** Por no existir ulterior recurso

contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2022 11:13 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2022 08:34 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 30/08/2022 05:56 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/08/2022 09:59 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 30/08/2022 06:01 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB//ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33