
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0361-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



GRUPO UNITAQUI CR S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-6824)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0447-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veintidós minutos del veintiuno de octubre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Karla Chevez Quirós, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1396-0078, vecina de San José, apoderada especial de la empresa **GRUPO UNITAQUI CR S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, 200 metros hacia el norte y 50 metros al sur de la Catedral, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:39:23 del 21 de junio de 2022.

Redacta el juez Cristian Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada Karla Chevez Quirós, apoderada especial de la empresa **GRUPO UNITAQUI CR S.A.**, solicita la nulidad de la marca



de fábrica y de comercio , registro número 300737, propiedad de Grupo Innovador Camauva Costa Rica S.A., inscrita para proteger en clase 33 bebidas alcohólicas, esencias y extractos alcohólicos; preparaciones para elaborar bebidas alcohólicas y en clase 43 servicios prestados en relación con la preparación de bebidas para el consumo y comercialización de cerveza en distintas presentaciones. Alega que su representada es una empresa titular de un Bar Restaurante denominado Santo Pecado, abrieron sus puertas desde más de 5 años y es uno de los lugares más buscados por turistas y habitantes de nuestro país. Todos sus alimentos los nombra con "Santo" lo que es un atractivo particular.



La marca de su representada es se presentó a registro el 29 de marzo de 2017, para proteger servicios en la clase 43 servicios de restauración (alimentación), obteniendo su registro el 06 de julio de 2017, registro número 263257 por el plazo de 10 años. Desde antes de dicho registro, ya la marca se encontraba en conocimiento de los consumidores. Los signos son muy similares y el consumidor va a asociar que corresponden al mismo bar y restaurante o que pertenecen a la misma cadena o grupo económico.

Mediante resolución de las 14:53:38 del 17 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual da traslado al titular marcario y por medio de escrito presentado el día 29 de abril de 2022 en el citado Registro, se apersona la abogada María del Milagro Chaves Desanti, portadora de la cédula de identidad número 1-0626-0794, vecina de San José, apoderada especial de GRUPO INNOVADOR CAMAUYA COSTA RICA SRL., empresa constituida conforme las leyes de Costa Rica y rechaza lo alegado por la empresa accionante.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 13 horas 39 minutos 23 segundos, del 21 de junio de 2022, declara sin lugar la acción de nulidad por no estar contenida en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a y b y k de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la apoderada de la empresa **GRUPO UNITAQUI CR S.A.**, mediante escrito presentado el 21 de julio del 2022, presentó recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. Si bien los signos tienen elementos que los diferencian, tienen otros que los hacen similares y generan una evidente posibilidad de confusión al público consumidor, que pueden considerar que ambas marcas pertenecen a la misma cadena de restaurantes, máxime que comparten la misma naturaleza. El registrador señala que la marca que se solicita anular contiene números romanos, no es usual que un consumidor medio los entienda y eso conlleva a que la persona elimine de su mente los números y lea únicamente lo que si entiende del signo.

2. En la resolución se hace una relación particular entre ambos signos, dando aún más sustento a no dar recibo a sus argumentos, señala que ambos signos llevan consigo la palabra "SANTO" así como también conllevan una indudable relación y es que uno es la transgresión "SANTO PECADO" y el otro signo, el remedio "SANTO

REMEDIO” y es precisamente ahí donde se hace una relación entre ellos, uno es la causa y el otro la consecuencia, el consumidor podría pensar que son de la misma cadena.

3. El cotejo se utiliza para conocer similitudes y diferencias y con solo uno que no se cumpla ya estamos frente a una posible asociación o confusión. La ley es clara que se debe centrar en las similitudes y no en las diferencias. El Registrador en toda la resolución solo hace énfasis en las diferencias, cuando se sabe que el análisis se debe hacer desde las semejanzas y esas semejanzas pesan.

4. Existe riesgo de confusión que significa que el público pueda creer que los productos o los servicios identificados con una marca proceden de una determinada empresa.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser contestes con la documentación que consta en el expediente, este Tribunal hace suyo el elenco de hechos probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

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. I.- EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de marcas y otros signos distintivos No. 7978, de 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas), establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 de

la citada ley regula la nulidad del registro, la cual será decretada por el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa); por otro lado, los artículos 38 y 39 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso.

Refiriéndose concretamente a la acción de nulidad, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas citada. Sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39.

Asimismo, este artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

En el presente asunto, la inscripción que se pretende anular es la marca



, registro 300737, propiedad de Grupo Innovador Camauva Costa Rica S.A., inscrita el 08 de noviembre de 2021, para proteger en clase 33 bebidas

alcohólicas, esencias y extractos alcohólicos; preparaciones para elaborar bebidas alcohólicas y en clase 43 servicios prestados en relación con la preparación de bebidas para el consumo y comercialización de cerveza en distintas presentaciones; estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 18 de febrero de 2022, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 de la citada ley.

Respecto de las similitudes entre los signos marcarios, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición de la siguiente forma:

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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 consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, el cual indica las reglas para calificar la semejanza entre los signos, al respecto indica:

Artículo 24: Reglas para calificar semejanza. 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.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaría, protegiendo de esta forma no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Los signos distintivos, deben tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes

gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

Bajo esa conceptualización, es necesario cotejar las marcas:

MARCA QUE SE PRETENDE ANULAR



Clase 33 bebidas alcohólicas, esencias y extractos alcohólicos; preparaciones para elaborar bebidas alcohólicas y en clase 43 servicios prestados en relación con la preparación de bebidas para el consumo y comercialización de cerveza en distintas presentaciones.

MARCA DEL APELANTE



Clase 43 servicios de restauración (alimentación).

Este Tribunal es del criterio que, desde el punto de vista gráfico los signos son diferentes, si bien comparten la palabra SANTO, el signo que se solicita anular tiene además la palabra REMEDIO ambas palabras dentro de un cuadrado de fondo negro con 2 franjas y un semicírculo, con una copa, una pajilla y además las letras MMXXI. Mientras que la marca registrada del accionante se compone, además de la palabra SANTO, de los términos PECADO, BAR & RESTAURANTE y las letras SP dentro de una figura de una manzana, con un óvalo encima. Estas diferencias gráficas, eliminan el posible riesgo de confusión en el consumidor, ya que los elementos diferenciadores son lo suficientemente distintivos y llamativos. Tómese en cuenta que el único elemento que comparten es el SANTO, por lo que en su conjunto son mayores las diferencias.

En cuanto al cotejo fonético, conforme lo visto: SANTO REMEDIO MMXXI y SP SANTO PECADO BAR & RESTAURANTE, emiten un impacto sonoro de las marcas en disputa completamente diferente, sin que exista riesgo de confusión por parte del consumidor. Con respecto a los conceptos o ideas que transmiten las marcas, los signos al ser analizados en su conjunto sin desmembrarse tienen conceptos diferentes en torno a sus elementos preponderantes “remedio” que significa lo siguiente, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (<https://dle.rae.es/remedio>):

Del lat. *remedium*.

1. m. Medio que se toma para reparar un daño o inconveniente.
2. m. Enmienda o corrección.
3. m. Recurso, auxilio o refugio.
4. m. Aquello que sirve para producir un cambio favorable en las enfermedades.
5. m. En las monedas, diferencia consentida entre su ley y la ley oficial de ellas.
6. m. Der. Recurso contra una resolución judicial. *El remedio de la apelación*.
7. m. Filip. préstamo (ll dinero que se solicita).

Mientras que la palabra “pecado” significa (<https://dle.rae.es/pecado>):

Del lat. *peccātum*.

1. m. Transgresión consciente de un precepto religioso.
2. m. Cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido
3. m. Exceso o defecto en cualquier aspecto.
4. m. Juego de naipes y de envite en el que la suerte preferente es la de nueve puntos y no se puede pasar de dicho número.
5. m. En el juego del **pecado**, acción de pasarse de nueve puntos.
6. m. coloq. diablo (ll príncipe de los ángeles rebelados). *Eres EL pecado*.

Como vemos de la transcripción de los significados de los elementos preponderantes de los signos en conflicto, son diferentes desde el punto de vista ideológico o conceptual.

Con respecto a los agravios expresados por la representación del apelante, no son de recibo por cuanto considera el Tribunal que en el presente caso según el cotejo realizado, se tiene demostrado con claridad que el registro de la marca



, que se pretende anular, se realizó de forma correcta ya que no presenta similitud gráfica, fonética o ideológica capaz de inducir a confusión al consumidor o bien generar asociación empresarial, por lo que no se encuentra dentro de las prohibiciones por motivos extrínsecos, establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, pudiendo coexistir con la marca registrada a nombre del apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada Karla Chevez Quirós, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **GRUPO UNITAQUI CR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:39:23 del 21 de junio de 2022, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Karla Chevez Quirós, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **GRUPO UNITAQUI CR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 13:39:23 del 21 de junio de 2022, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto

en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 03:15 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 11:19 AM

Cristian Mena Chinchilla

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 11:41 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 07:05 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 02:43 PM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/CMCH/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36