



EXPEDIENTE 2024-0104-TRA-PI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
COMERCIO Y SERVICIOS:

curkuma
COCINA REAL
B&C Co.

TATIANA BARAHONA CRUZ, apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-7915)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0153-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las once horas cuarenta y tres minutos del siete de noviembre de dos
mil veinticuatro.

Recurso de apelación interpuesto por la señora Marianella Arias
Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-
0679-0960, apoderada especial de la señora Tatiana Barahona
Cruz, vecina de Heredia, con cédula de identidad 1-0942-0161,
contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual
a las 11:36:51 horas del 28 de setiembre de 2023.

Redacta la jueza Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Tatiana Barahona Cruz de calidades indicadas, presentó la solicitud de



inscripción de la marca de comercio y servicios:

(curkuma COCINA REAL B&C Co), para proteger y distinguir: 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 mantequilla, yogur y otros productos lácteos, aceites y grasas para uso alimenticio. Clase 30: café, té, cacao, sucedáneos del café, arroz, pastas alimenticias y fideos, tapioca, sagú, harinas y preparaciones hechas a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para hornear, sal, productos para sazonar, especies, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos, hielo. Clase 31: productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto o sin procesar, frutas, verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas, malta. Clase 43: servicios de restaurante y alimentación que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo humano y público en general.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:36:51 horas del 28 de setiembre de 2023, denegó la solicitud de



inscripción de la marca de comercio y servicios

(curkuma COCINA REAL B&C Co), en razón de que consiste en un signo que induce a engaño o confusión hacia el consumidor sobre la



naturaleza, características y aptitud para el empleo de los productos que solicita proteger, conforme al artículo 7 incisos j) y párrafo final de la Ley de marcas y otros signos distintivos; además, corresponde a una marca inadmisible por derecho de terceros, de conformidad con el numeral 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la señora Tatiana Barahona Cruz, presentó recurso de apelación y en sus agravios indicó lo siguiente:

1. Desistir expresamente de las clases 29, 30 y 31 internacionales, continuar únicamente respecto de la clase 43.
2. La marca CURKUMA COCINA REAL B&C CO. (diseño) está dedicada a los servicios de venta de comidas y bebidas preparadas, servicios que comercializa específicamente dentro del centro educativo del Liceo Franco Costarricense, es diferente al nombre comercial y la marca de servicios



, que protege un establecimiento comercial y una marca de servicios dedicados a la comercialización, venta y distribución de artículos de cocina, enseres para el hogar, así como productos alimenticios para el consumo humano.

3. Se trata de signos distintivos, que representan experiencias diferentes para los consumidores considerados



especializados por el tipo de enfoque que cada signo en cuestión ofrece y la forma de prestación de sus servicios. Enmarca servicios de restaurante que ofrece por un canal de comercialización específico que engloba una experiencia de consumo directo de alimentos y bebidas preparadas para un consumidor plenamente identificado, sean los estudiantes de un centro educativo

4. Las actividades están asociadas a vender, en un espacio muy particular, ingredientes para la preparación de alimentos; la descripción del nombre comercial y marca de servicios comunica el tipo de servicios, así como la expectativa sobre la experiencia que puede esperar el consumidor.
5. Los signos no solo deben analizarse por la coincidencia del término “Cúrcuma”, sino que deben valorarse por lo que representan y el concepto que comunican, que es diferente y elimina el riesgo de confusión sobre el origen de los servicios; al igual de la ubicación pues se ofrecen en puntos geográficos diferentes, donde debe aplicarse el principio de especialidad. Por lo que se debe revocar la resolución y continuar con el trámite de inscripción.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



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. Antes de todo y debido a la solicitud del apelante conforme a la modificación y desistimiento de las clases internacionales 29, 30 y 31, esta instancia solo se avocará al análisis de la clase 43 internacional y a la infracción del artículo 8 incisos a, b y d de la Ley de marcas y otros signos distintivos, no así al artículo 7 inciso j) indicado por el Registro de la Propiedad Intelectual, por corresponder infracción, según la resolución venida en alzada, a los productos en clase 29, 30 y 31.

De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel



diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando exista un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretenda inscribir. Al respecto, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a, b y d:

[...]

- 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.
- c) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.



[...]

De acuerdo con la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) **El riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) **El riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

Así, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe 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; para lo que se 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.

De acuerdo con lo anterior, es necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

Marca solicitada



Clase 43: servicios de restaurante y alimentación que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo humano y público en general.

Signos inscritos



1-)



Clase 35: Servicio de venta, comercialización y mercadeo de artículos para el hogar y la cocina, así como la producción y venta de productos alimenticios para el consumo humano.



2-)

Nombre comercial para proteger: un establecimiento comercial dedicado a la comercialización, venta y distribución de artículos de cocina, enseres para el hogar, así como productos alimenticios para el consumo humano, ubicado en San José, Santa Ana, Pozos de Santa Ana, Radial Santa Ana, Belén, Condominio Bosques de Lindora, casa 17.

En un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico



tanto en el signo solicitado y en los signos inscritos, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, que es lo que recuerda al consumidor de manera preponderante. En estos casos, el factor preponderante son las denominaciones “curkuma” en el

 solicitado y CURCUMA en los inscritos y que están relacionadas a los mismos servicios (alimentación, comercialización, venta de productos alimenticios para el consumo humano y público en general, entre otros); creando riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor. La diferencia en su denominación con la sustitución de la letra K por la letra C (cuarta





letra) en las palabras curkuma y CÚRCUMA son tan solo de una letra en el término preponderante, pues la distribución gráfica y la vocalización y escucha fonética son exactamente lo mismo, el sonido final de las marcas es igual, encontrando mayores similitudes que diferencias en este campo de cotejo; las demás letras que inician con C y terminan con RCUMA, siendo la letra U (acentuada o no), hace que haya más similitudes que diferencias en dicho ámbito, por ende existe una identidad a nivel gráfico y fonético. Los demás elementos de la marca solicitada “COCINA REAL B&C Co.”, son términos comunes y frases dedicadas únicamente a indicar características de los productos, las cuales, no agregan aptitud distintiva.

Fonéticamente, no existe una diferencia auditiva o fonética notable para que este órgano resuelva de manera distinta y más bien comparte la visión del Registro, pues el acto de la pronunciación “cÚrcuma/cUrkuma”, no es el único por el cual el consumidor relacionaría y asociaría ambas marcas.

Ideológicamente, el término cúrcuma refiere a uno de los ingredientes del curry en la gastronomía de la India, que aporta un color amarillo intenso característico, procedente de la raíz de la planta; y en donde etimológicamente tendrá el mismo significado, con o sin acento gráfico u ortográfico (tilde), en este sentido la doctrina ha señalado que la jurisprudencia latinoamericana ha tendido a admitir que las letras K y C ortológicamente y conforme a la pronunciación del público, se asimilen en su sonido.

Es entonces que, la valoración de los signos en pugna demuestra que existe asociación empresarial de la marca solicitada para con la



inscrita, donde en la mente del consumidor se puede pensar que son servicios provenientes de la misma casa comercial en el área alimenticia, donde se comercializan alimentos incluyendo aquellos para una futura preparación, tanto una marca como la otra comercializan alimentos.

Partiendo de lo antes expuesto, el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial que otorgue aptitud distintiva frente a la marca y nombre comercial inscritos, lo que imposibilita su coexistencia registral, ya que existe riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

De este modo, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la señora Tatiana Barahona Cruz, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:36:51 horas del 28 de setiembre de 2023, la que se confirma, para que se deniegue la solicitud de

curkuma
COCINA REAL
B&C Co.

inscripción de la marca de comercio y servicios (curkuma COCINA REAL B&C Co), para proteger y distinguir en la clase 43; por aplicación del numeral 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la señora Tatiana Barahona Cruz, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:36:51 horas del 28 de setiembre de 2023, la que **se confirma**, para

curkuma
COCINA REAL
B&C Co.

que se deniegue la marca de comercio y servicios en clase 43. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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: 20/12/2024 10:43 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 10:44 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
CHRISTIAN MENA CHINCHILLA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 11:56 AM

Cristian Mena Chinchilla



Firmado digitalmente por
GILBERT BONILLA MONGE (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 11:03 AM

Gilbert Bonilla Monge

Firmado digitalmente por
NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/12/2024 10:31 AM

Norma Ureña Boza

mut/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB.

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: OO.41.33