

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0409-TRA-PI-175-17

Solicitud de inscripción de marca de comercio (MONTE LOURDES DE NARANJO) (30)

SUMAVA DE LOURDES R.L.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-478)

Marcas y otros Signos

VOTO 0470-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del veinte de setiembre del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, abogada, con cédula de identidad 1-1143-447, vecina de San José, apoderada especial de la sociedad ***SUMAVA DE LOURDES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA***, persona jurídica 3-102-687864, organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con establecimiento administrativo y comercial situado en San José, Mata Redonda, Oficentro Ejecutivo La Sabana, Edificio seis, piso cinco, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:41:03 horas del 21 de febrero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:33:23 horas del 19 de enero del 2015, la licenciada Kristel Faith Neurohr en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de comercio ***MONTE LOURDES DE NARANJO***, en clase 30 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger “*café en grano, tostado o molido*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14:41:03 horas del 21 de febrero del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:17:01 horas del 01 de marzo del 2017, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en la representación indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución relacionada, el Registro de la Propiedad Industrial admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio

 **Cafe
Lourdes**

en clase 30 internacional, registro 223498, vigente al 14 de diciembre del 2022, donde es titular el señor Esnider Rodríguez Gonzalo, para proteger en clase 30 internacional “café” (v.f. 59 expediente principal, y 10 legajo de apelación).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio **MONTE LOURDES DE NARANJO** dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, lo que se desprende del análisis y cotejo con la marca inscrita por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente son similares y busca proteger productos iguales en clase 30, y siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos. Consecuentemente la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente indica en sus agravios que el Registro no lleva razón ya que analizada la marca que representa, solo toma en cuenta uno de los elementos que conforman la marca y no la totalidad del signo, ya que no solo NARANJO es distintivo sino que también LOURDES. Que claramente la doctrina y jurisprudencia han indicado que el análisis de la marca debe ser sobre la totalidad de los elementos que la integran, sin descomponer el signo distintivo, por lo que no resulta la visión que está teniendo el Registro al analizar la marca en cuestión de manera individual, tomando en cuenta únicamente uno de los términos que conforman la marca NARANJO, conformado por otros términos que son precisamente los que hacen la diferencia con la marca registrada; siendo que el Registro no está haciendo la evaluación de los signos de manera global o en conjunto, ya que divide los elementos de cada marca y los individualiza sin tomar en consideración los otros elementos que le dan diferenciación a la marca en cuestión. El recurrente realiza su propio cotejo e indica que existen elementos que vienen a dar la diferencia necesaria como lo es la palabra LOURDES. De igual forma explica ampliamente el término NARANJO, como su origen, geografía, escudo y el hecho que es una zona cafetalera. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso y proceda a ordenar el continuar con el proceso de registro del signo

solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“...Ningún signo podrá ser registrado con 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 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.”

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 éste 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.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

“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.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...”

[Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-


2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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 el caso que nos ocupa, las marcas inscritas y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Signo</i>	MONTE LOURDES DE NARANJO	
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	223498
<i>Marca</i>	<i>De comercio</i>	<i>de comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Café en grano, tostado y molido</i>	<i>Café</i>
<i>Clase</i>	30	30
<i>Titular</i>	SUMAVA DE LOURDES S.R.L.	ESNIDER RODRIGUEZ GONZALO

Del cotejo correspondiente, entre la marca de comercio solicitada **MONTE LOURDES DE**

NARANJO y la marca de comercio inscrita  gráfica y fonéticamente coinciden fuertemente en la solicitada, pues esta contiene el término denominativo **LOURDES**, mismos que pueden causar confusión visual para el consumidor medio, quien por la naturaleza de los productos podrá enfrentarse a ellos en puestos de venta análogos, que por su similitud utilizan los mismos

medios de canales de distribución. En ambos casos se trata del mismo producto a distinguir y proteger “*café*” de donde proviene la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor, puesto que va asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual podría lesionar los derechos del titular del registro que se encuentra inscrito..

Como se desprende, existe riesgo de confusión y asociación entre el signo solicitado y las marcas inscritas, dado que a nivel gramatical la marca inscrita se compone de dos elementos, uno de uso común para los productos que protege *CAFÉ* y otro que es el elemento preponderante, el que le da la distintividad que es la palabra *LOURDES*; este último elemento está incluido en la marca solicitada, que si bien es cierto se compone de otros elementos aparte sean: *MONTE LOURDES DE NARANJO*, pero estos no eliminan la posibilidad de que se produzca riesgo de confusión y asociación, ya que uno de los elementos que preponderan es precisamente *LOURDES*.

El elemento *LOURDES* es un término de uso común y por ende inapropiable por parte de terceros, al ser utilizado en el signo propuesto se puede apreciar que viene a conformarse en uno de los elementos más sobresalientes entre los signos cotejados, por lo que ello induce a que a nivel fonético el consumidor al escuchar las denominaciones las relacione por asociación como si fuesen de un mismo origen empresarial, lo cual conlleva a que una vez inmersa en el comercio se pueda generar confusión entre los productos que comercializa una u otra empresa; los demás términos *MONTE* y *DE NARANJO*, no le proporcionan mayor distintividad al signo.

Desde el punto de vista ideológico, los signos coinciden en las palabras *LOURDES* correspondiente el primero a un nombre de persona o lugar. Por último, la similitud también deviene de la clase 30, lo cual trae como consecuencia idénticos canales de distribución y comercio, buscan la protección del producto del café. Tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que el consumidor consideraría que el giro comercial que va a distinguir la marca solicitada y la de los signos inscritos, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de asociación contrario a la seguridad jurídica pretendido por la normativa.

En este caso concreto no se puede aplicar el Principio de Especialidad que protege la Ley de Marcas y que permite la coexistencia de signos idénticos o similares en los casos en que los productos y servicios sean diferentes y que no exista la mínima posibilidad de ser asociados entre sí, cuestión que no se cumple en el caso de marras, puesto que tal como se indicó supra los productos giran bajo la misma naturaleza y ante signos iguales o similares que protegen productos o servicios iguales o similares, la marca debe rechazarse.

La jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

En el presente asunto, las semejanzas entre los signos son mayores que las diferencias, mismas que pasan casi desapercibidas, y por ende no es factible la coexistencia de los signos contrapuestos. Al advertirse la existencia de similitudes gráfica y fonética entre los signos y siendo que los productos son similares y relacionados imposibilita otorgar el derecho de inscripción de la marca ***MONTE LOURDES DE NARANJO***.

Esta similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la identidad ideológica y la similitud a nivel gráfico y fonético, así como a la composición de la marca deseada, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. Esta posibilidad de confusión puede llevar al consumidor a asociar el origen del producto, las marcas y los productos, afectando de forma directa a los titulares de esas marcas inscritas y siendo obligación por ley la de tutelar los derechos marcarios.

Es por ello que lo procedente es confirmar la resolución de las 14:41:03 horas del 21 de febrero

del 2017, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **SUMAVA DE LOURDES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, sobre la inscripción de la inscripción de la marca de comercio **MONTE LOURDES DE NARANJO**.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la sociedad **SUMAVA DE LOURDES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:41:03 horas del 21 de febrero del 2017, la cual **se confirma**, denegando el registro de la marca de comercio **MONTE LOURDES DE NARANJO**, en clase 30 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger “*café en grano, tostado o molido*”. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Roberto Arguedas Pèrez

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55