

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1002-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “HE CUBA COSTA RICA HAVANA ESPECIAL”

AMADOR CIGARS COMPANY S.A , Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen (3004-09)

Marcas y otros Signos

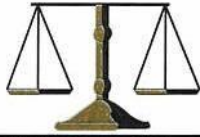
VOTO No 102-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas, treinta minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Mónica Eliana Rave Paniagua, mayor, divorciada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número ocho cero ochenta y nueve ochocientos veintitrés, en su condición de Apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **AMADOR CIGARS COMPANY S.A**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, treinta y tres minutos y un segundo del veintinueve de julio de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de abril de dos mil nueve, el señor Kassem Mohamed Ali Lzeik, quien es mayor divorciado, ciudadano libanés, titular de la cédula de residencia uno cuatro dos dos cero cero cero tres nueve dos siete, vecino de Heredia, en representación de de la compañía **AMADOR CIGARS COMPANY S.A**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción de la marca de fábrica y de comercio en clase 34 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Tabaco, puros de tabaco, artículos para fumadores. “

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y tres minutos y un segundo del veintinueve de julio de dos mil nueve, resolvió: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada”*

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la apoderada generalísima de **AMADOR CIGARS COMPANY S.A,** de calidades indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de agosto de dos mil nueve, interpuso recurso de apelación..

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente denominación de origen:

1- **HABANA**, Registro número 188039, titular Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco), en clase 47 internacional para proteger y distinguir “*Tabaco en ramo o manufacturado, así como los productos elaborados en este tabaco*”, Provincia de La Habana, Cuba. (Ver folios 56 al 57 del expediente).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud presentada de la marca de fábrica y de comercio “ en clase 34, argumentando que conforme a lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que señala que no podrá ser registrada como marca un signo que es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero, en razón de que en el Registro se encuentra registrada la denominación de origen **HABANA** , cuyo titular es **EMPRESA CUBANA DE TABACO (CUBATABACO)**, siendo que la marca solicitada infringe el artículo 8 literal a) ya señalado, en ambos signos el denominativo es muy similar o idéntico, careciendo de elementos distintivos que lo particularicen o diferencien y le vuelvan inconfundible en el comercio, que de conformidad con la norma transcrita se desprende claramente la importancia que contiene el elemento de distintividad en un signo marcario de forma tal que se establece como una característica propia y esencial en la marca y simultáneamente se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción, que desde el punto de vista gráfico se



determina que como marca propuesta y “**HABANA**”, como marca inscrita presentan una composición literaria muy similar ya que ambos signos tienen la palabra “**HABANA**”, lo que podría causar confusión en el consumidor por la gran similitud

gráfica en ambos signos aun y cuando la marca solicitada presenta un diseño muy particular y con más términos denominativos, pero lo cierto del caso es que la palabra “**HAVANA**” al ser igual que la inscrita y más que por tratarse de un lugar conocido por la fabricación de este tipo de productos hace que el mismo sea irregistrable con respecto a la que se encuentra inscrita, que realizado el cotejo fonético se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo muy parecido y el signo solicitado no tiene suficiente distintividad que provoque que los signos se escuchen de manera suficientemente diferente por lo que existe una confusión auditiva entre ellos, en cuanto al cotejo ideológico resulta claro que ambas marcas nos remiten a una misma idea, esto es así, porque la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita como es la palabra “**HABANA**”, por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos a un mismo origen empresarial.

Por su parte, la apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **AMADOR CIGARS COMPANY S.A.**, destacó en su escrito de expresión de agravios que el Registro de Propiedad Industrial se encuentra en error al pretender asociar de forma similar o identidad de conformidad con el cotejo marcario utilizado en la solicitud de inscripción de la marca



con el signo inscrito “**HABANA**”, en razón de que a la hora de valorar la marca propuesta por su representada, el Registro debe tomar en consideración la composición total literaria y artística de la cual ésta se encuentra compuesta para que posteriormente sean integradas de forma vertical, indicando que la solicitud de su representada dista muchísimo en semejanza con el signo inscrito “**HABANA**” y que la única semejanza a tomar en consideración es la palabra “**HAVANA**” en la propuesta de su representada, y que si bien es cierto tanto la inscrita como la solicitada se encuentran en la misma categoría sea la venta de tabaco, el logo como tal es muy diferente y dista mucho de crear confusión en los

consumidores en el mercado, que basta a simple vista verlos para saber que ambas marcas son diametralmente distintas.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa el requisito básico para determinar la registrabilidad de un signo, conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido que *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los*

productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

*Para determinar tal riesgo, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”(Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve).

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen son, por un lado, la



solicitada

que es una marca **Mixta**, pues está compuesta por

letras que forman una palabra y un diseño; y por otro, se encuentra la denominación de origen “**HABANA**” inscrita que es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 56 al 57) .



En la resolución recurrida, el Registro apunta que el signo , como marca propuesta y “**HABANA**” como denominación de origen inscrita tienen más similitudes, en el sentido de los signos, coinciden en todas las letras denotando la ausencia de elementos de novedad y originalidad que debe contener una marca para observar su distintividad, ya que por lo demás ambos signos tienen las mismas letras y el mismo orden, lo que podría causar confusión en el consumidor por la duplicidad de identidad gráfica en ambos signos.

Comparte este Tribunal el razonamiento esbozado por el a quo en la resolución recurrida



venida en alzada, ya que efectivamente la marca como marca propuesta es similar con la denominación de origen inscrita “**HABANA**”, pues tienen una misma cantidad y ubicación silábica y comparten las mismas vocales, lo que las impregna de una similar ortografía. Además ambas protegen los mismos productos a saber, la venta de tabaco, comparten los mismos canales de comercialización por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo que esa identidad provoca un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a productos que son similares, siendo susceptibles de relacionar entre sí, lo que podría a su vez producir el debilitamiento y la confusión directa con la denominación de origen inscrita.



Conforme lo anterior, tenemos, que entre la marca “ solicitada y la denominación de origen “**HABANA**” inscrita, es factible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues, se vislumbra que existe posibilidad que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra, puede interpretar que existe conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor es inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, situación que no le da distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte lo señalado por el Registro a quo, en la resolución recurrida venida en alzada.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, en la resolución venida en alzada, este Tribunal arriba a la conclusión de que no es posible la coexistencia registral de los signos contrapuestos, porque da lugar, tal y como lo manifestáramos en líneas atrás, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común.

SEXTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez planteadas las consideraciones anteriores, en donde la norma aplicable para el rechazo es el inciso a) del numeral 8 de la Ley de repetida cita, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al objetar la inscripción de la solicitud de la marca de



fábrica y de comercio

en clase 34, internacional, no obstante

considera que el rechazo además debe ser fundamentado en lo dispuesto por el artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En el caso de referencia estamos ante un signo con su respectivo diseño formado por los términos “**HE CUBA COSTA RICA HAVANA ESPECIAL**”, que contiene en su diseño una hoja de tabaco la cual se aprecia en el fondo del dibujo y la letra **HE** en la parte superior y debajo de la misma las letras **CUBA COSTA RICA** y en la parte inferior y en letras mas grandes la palabra **HAVANA ESPECIAL**, de lo que puede concluirse que el término “**HAVANA ESPECIAL**” constituye el factor preponderante, lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al identificar la marca, lo que no logra imprimirle al signo la distintividad requerida como para que no exista la probabilidad de confusión, pues tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, lo que el signo hace es evocar la idea de que los productos provienen de Cuba y más bien por el contrario, su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el servicio prestado es de índole oficial, o avalado por las autoridades de ese país.

En este sentido, es aplicable al registro solicitado el literal m) del artículo 7º, que dispone que una marca no puede consistir en una reproducción de una denominación de cualquier Estado y por su parte el inciso i) del artículo 9º de la citada Ley de Marcas puntualiza que una solicitud de registro deberá contener “(...) i) *Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente*” y como se señaló el signo en cuestión carece de este tipo de autorización de la autoridad competente del Estado, en este caso de las autoridades del gobierno de Cuba.

Dicho lo anterior este Tribunal, dentro del estudio global realizado, colige que el signo propuesto se encuentra también en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso m) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohíbe el registro de un signo que “*Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla,*

*denominación o abreviación de **denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.***”

(destacado en negrita no es del texto original).

Nótese que dentro del conjunto que conforma el signo marcario, se distingue el nombre de dos Estados, a saber Cuba y Costa Rica, que constituyen elementos que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización. La prohibición que contempla el citado inciso m), en este caso es absoluta, puesto que los nombres de Estados como los indicados, no son susceptibles de ser registradas en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes para ello. Doctrinariamente, se expone que el propósito de la prohibición “... *obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.*” (JALIE DARÉ, (Mauricio), **Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial SISTA, 1991, página, 41).**

Consecuentemente, estima este Tribunal, que el signo solicitado no es distintivo y, por el contrario, su utilización puede llevar a los consumidores a percibir que el producto amparado es de índole oficial, o avalado por las autoridades de esos países. Bajo tales consideraciones, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que sea aplicable además para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica



y comercio , no goza de la suficiente aptitud para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada Mónica Eliana Rave Paniagua, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa AMADOR CIGARS COMPANY S.A, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y tres minutos y un segundo del veintinueve de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.

OCTAVO. 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, Ley No. 8039 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Mónica Eliana Rave Paniagua, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **AMADOR CIGARS COMPANY S.A**, contra la resolución dictada por la Subdirección del



Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y tres minutos y un segundo del veintinueve de julio de dos mil nueve, la cual se confirma.. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55