

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0051-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo AZUVIA

Marcas y otros signos

Compañía Numar S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1595-2010)

VOTO N° 1052-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil cincuenta y cinco-setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la empresa Compañía Numar S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y tres mil novecientos noventa y ocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos, cinco segundos del quince de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, la Licenciada Reuben Hatounian, representando a la empresa Compañía Numar S.A., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **AZUVIA**, en la clase 01 de la nomenclatura internacional, para distinguir químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y la soldadura, sustancias

químicas para conservar los productos alimenticios, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria, endulzantes artificiales, así como un edulcorante artificial bajo en calorías y sustituto de azúcar usado en productos alimenticios y en bebidas.

SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro en fecha dieciséis de abril de dos mil diez, el señor Rigoberto Vega Arias, representando a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que por resolución de las trece horas, diecisiete minutos, cinco segundos del quince de noviembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición planteada y denegar la solicitud de registro de marca.

CUARTO. Que en fecha diez de diciembre de dos mil diez, la representación de la empresa Compañía Numar S.A. planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica **AZUVIA**, a nombre de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, registro N° 179274, vigente hasta el veintinueve de

agosto de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional azúcar y mieles (folios 52 y 53).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay identidad entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los productos son diferentes, lo cual permite la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado como marca
AZUVIA	AZUVIA
Productos	Productos
Clase 30: azúcar y mieles	Clase 01: químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto, abonos para las tierras, composiciones

	extintoras, preparaciones para el temple y la soldadura, sustancias químicas para conservar los productos alimenticios, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria, endulzantes artificiales, así como un edulcorante artificial bajo en calorías y sustituto de azúcar usado en productos alimenticios y en bebidas
--	--

De previo a proceder al cotejo entre los signos enfrentados, debe iniciar este Tribunal abordando el tema de la forma en que se exponen los productos que se pretenden hacer distinguir en el mercado con el signo solicitado. La nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), 17 y 62 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Si bien los productos y servicios que pretenden distinguir dos signos en conflicto han de ser comparados independientemente de la clasificación de Niza (párrafos 3 y 4 del art. 89 de la Ley de Marcas), a la hora de efectuar las solicitudes de marcas los productos y servicios deben de ir claramente clasificados siguiendo las pautas de dicho Arreglo.

La versión vigente del Arreglo de Niza es la novena, y al ser un Tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ésta ha provisto a los usuarios de una página web por medio de la cual se explica cual es su estructuración. Así, indica que:

“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, cuando conviene, de *notas explicativas* que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La *lista alfabética* es una lista de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 indicaciones relativas a productos y 1.000 relativas a servicios.” (<http://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>, itálicas del original, subrayado nuestro).

Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación correspondiente. Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los usuarios utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con el signo solicitado los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros en indicar que se ha de indicar una lista de los nombres de los productos o servicios que se pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato:

“La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes (*posiciones* o, en el término francés, *indications*) de productos o servicios enumerados en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la

clasificación internacional sin prestarse a equívocos.” (LOBATO, óp. cit., p. 412, *itálicas del original, subrayado nuestro*).

El utilizar el encabezamiento como descripción de los productos o servicios que se pretenden distinguir deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros resultantes de esa mala práctica no reflejarán claramente a qué productos o servicios distingue el signo inscrito; por otro lado, de esta forma el usuario crea una marca débil, ya que la generalidad en la descripción de los productos o servicios no podrá impedir el ingreso al registro de nuevas marcas que si sean específicas acerca del producto o servicio a distinguir, y tratándose de solicitudes, la generalidad actuará en su contra si se encuentra ya registrada una marca que si sea específica en cuanto al tema.

“El modo como se redacten los productos o servicios puede condicionar el que la marca entre en conflicto o no con derechos anteriores. Así, si la redacción de los productos o servicios reivindicados es muy amplia, hay más probabilidades de conflicto...” (LOBATO, óp. cit., p. 419).

En el presente asunto, la solicitud indica en su listado de productos a todos los contenidos en el encabezamiento de la clase 01, y finaliza indicando “...*endulzantes artificiales, así como un edulcorante artificial bajo en calorías y sustituto de azúcar usado en productos alimenticios y en bebidas.*”. Entonces, se inicia indicando una gran generalidad de productos químicos usados en la industria, ciencia y agricultura, y se finaliza concretando en un producto específico, sea el edulcorante. Otorgar registros que en lugar de utilizar los listados de productos y servicios provistos por el Arreglo de Niza utilice para su señalamiento los enlistados en el encabezado de la lista, conlleva restarle valor a la transparencia que ha de existir y regir en las relaciones comerciales, ya que se estaría otorgando un derecho de

exclusiva tanto amplio como impreciso en cuanto a sus alcances; por ello es que, si bien se respeta el listado propuesto, se hace énfasis en el único producto que se acerca a lo estipulado por el listado, sea edulcorantes artificiales, producto clasificado bajo el número 010607. El anterior razonamiento ya ha sido expuesto por este Tribunal en sus Votos 416-2008, 605-2008 y 588-2009.

Realizada la anterior precisión, indicamos que la comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterio que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe identidad entre los signos, por lo tanto en tesis de principio se puede acordar la coexistencia registral si los productos (según la precisión hecha anteriormente) son lo suficientemente dispares como para impedir que el consumidor se vea confundido en su acto de consumo. Pero tal disparidad no se encuentra presente, y más bien se pretende hacer distinguir con un signo idéntico a preparaciones de diversa naturaleza, sean azúcar y sustituto, pero con una misma finalidad, ya que ambos buscan endulzar, pero bajo supuestos de consumo de calorías muy diferentes el uno del otro. Esto hace que sean productos altamente relacionados. Por todo lo anterior es que se encuentra que los signos cotejados no pueden coexistir en el ámbito registral. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Giselle Reuben Hatounian representando a la empresa Compañía Numar S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, diecisiete minutos, cinco segundos del quince de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Jorge Enrique Alvarado Valverde

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33