



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0673-TRA-PI

**Oposición a inscripción de la marca de comercio “TORITOS DEL CARIBE (DISEÑO)
(29)”**

CARNES PREPARADAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen No. 11572-07)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1242-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Rodrigo Gilberto Méndez Ulate**, mayor, casado una vez, administrador de negocios, vecino de Quesada Durán, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos-ochocientos noventa y tres, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CARNES PREPARADAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- doscientos ochenta y seis mil trescientos tres, con domicilio social en San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del once de febrero del dos mil nueve..

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el tres de setiembre del dos mil siete ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor **Juan Bautista González Cordero**, mayor, casado una vez, agrónomo, vecino de Tirrases de Curridabat de Repuestos La Colina, 25 metros al este, en su condición de gerente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **AGRO-VAQUERÍA JB Y LJ SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló la solicitud de



inscripción de la marca de comercio **“TORITOS DEL CARIBE (DISEÑO)”**, en **Clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos, siendo, que mediante escrito presentado ante el Registro, el día seis de febrero del dos mil ocho, limita la lista de productos indicados, únicamente a **“carne de res”**.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días diecisiete, dieciocho y veintiuno de julio del dos mil ocho, en las Gacetas números ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve y ciento cuarenta, y dentro del plazo conferido, el señor Rodrigo Gilberto Méndez Ulate, de calidades y condición dicha al inicio, formuló oposición al registro de la marca de comercio **“TORITOS DEL CARIBE (DISEÑO)”**, en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **AGRO-VAQUEIRA JB Y LJ SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que dicha marca es idéntica a la marca de fábrica **“CARIBE”** inscrita en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número **147637**, propiedad de su representada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del once de febrero del dos mil nueve, dispuso: *“**POR TANTO** / Con base en las razones expuestas (...), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **CARNES PREPARADAS DEL CARIBE S.A.,** contra la solicitud de inscripción de la marca **“TORITOS DEL CARIBE”**; en clase 29 internacional; presentada por **JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ CORDERO** en su condición de apoderado generalísimo de **ACRO-VAQUERIA JB Y LJ, S.A.,** la cual se acoge. (...) **NOTIFÍQUESE**”*. (la negrita es del original)

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Rodrigo Gilberto Méndez Ulate, de calidades y condición dicha, mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero del dos mil nueve interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro,



mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y dos minutos, cincuenta y seis segundos del veinte de abril del dos mil nueve, admite el recurso ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta minutos del seis de agosto del dos mil nueve, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que contesta por medio de escrito presentado ante esta Instancia el primero de setiembre del dos mil nueve.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho probado I., de la resolución venida en alzada y se agrega como un segundo hecho probado el siguiente: II. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CARIBE**” en **clase 29** de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **147637**, inscrita el 28 de mayo de 2004 y vigente hasta el 28 de mayo del 2014, para proteger y distinguir carnes y embutidos. (folios 42 y 42 bis)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho no demostrado la notoriedad de la marca propiedad de la empresa **CARNES PREPARADOS DEL CARIBE S.A.**

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma



global y conjunta que hizo de la marca solicitada **“TORITOS DEL CARIBE (DISEÑO)”**, con el signo **“CARIBE”** propiedad de la empresa opositora, determinó que no existía similitud gráfica, fonética ni ideológica, por lo cual ambas pueden coexistir en el mercado, ya que se denotan más diferencias que semejanzas, que las mismas son totalmente distintas, por la cual no existe argumento para denegar la inscripción de la marca pretendida.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, basó sus agravios, en que no están de acuerdo con la inscripción de la marca TORITOS DEL CARIBE ya que dicha marca es idéntica a la marca de su representada. No cabe duda de que de que dichas marcas guardan identidad. Hay que recordar que la doctrina y la jurisprudencia han sido ampliamente reiterativos, en que la comparación de dos marcas debe hacerse desde el punto de vista de un consumidor medio, y el consumidor local conoce bien nuestra carnicería y los embutidos en ella producimos, bajo la marca CARIBE. Cualquier elemento que sea idéntico en una marca preexistente y en una de la competencia no debe ser amparado de ninguna manera, pues le restaría valor a la primera y se presta para confusión en el consumidor. Si bien cierto, la marca que solicitan contiene las palabras TORITOS DEL CARIBE, pero ¿qué sería TORITOS si no está acompañada de la palabra CARIBE? Toritos, considerada aisladamente, es una marca totalmente genérica y carente de originalidad y novedad. Aduce, que la normativa marcaria impide la coexistencia registral de signos marcarios, en la misma clase de la nomenclatura internacional, con identidad gráfica, fonética o ideológica con otros signos distintivos o nombre comerciales ya inscritos, en cuanto pueden inducir a error o confusión al público consumidor. Argumenta además, y hace referencia a la figura de la notoriedad de las marcas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del once de febrero del dos mil nueve, debe ser revocada, para en su lugar acoger la oposición y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el



numeral 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones que se expondrán de seguido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el numeral 8°, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone lo siguiente: “**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”.

Así las cosas, es importante destacar que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282), haciendo así surgir el riesgo de confusión, riesgo que debe evitarse en el derecho marcario.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que



a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.*” (Fernández Nóvoa, Carlos, **“Fundamentos del Derecho de Marcas”**, Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, p. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, 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 las marcas, y su mayor o menor preocupación por adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambas marcas, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto.



QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita **“TORITOS DEL CARIBE (DISEÑO)”**, con la marca inscrita **“CARIBE”**, este Tribunal difiere de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que al signo solicitado por la empresa **AGRO-VAQUERIA JB Y LJ SOCIEDAD ANÓNIMA.**, le es aplicable el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, y el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, en virtud del riesgo de confusión y asociación.

En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, este Tribunal determina que, si bien a nivel gráfico, el signo inscrito **“CARIBE”** es del tipo denominativo, compuesto únicamente por letras, que forman una sola palabra y el solicitado es del tipo mixto, sea que combina palabras con elementos gráficos, no obstante, respecto a la parte denominativa, vemos que el signo solicitado **“TORITOS DEL CARIBE (DISEÑO)”** contiene en su denominación la palabra **“CARIBE”**, que se asemeja a la marca inscrita, ya que los otros elementos que conforman el signo no generan distintividad alguna; nótese, que el término **“TORITOS” (singular TORITO)**, es un diminutivo de la palabra **“TORO”**, siendo, que el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, Editorial Espasa Calpe, p. 2196 y 2198, S.A, define los vocablos “Torito (Del dim. De toro). “(...) // 2. Arg. Perú y Ur. Coleóptero muy común de color negro. El macho tiene un cuerno encorvado en la frente”, y, “Toro”. (Del lat *tourus*).m. Bóvido, salvaje o doméstico, macho adulto del ganado vacuno o bovino, que presenta cabeza gruesa y provista de dos cuernos, piel dura, pelo corto y cola larga”, como puede apreciarse, la expresión **“TORITOS”** resulta ser genérico y de uso común, pues, tiene relación directa con los productos a proteger, al igual que el diseño, de tal forma que es una palabra conocida en la usanza comercial, y no es distintivo, por su parte, la partícula **“DEL”**, es una preposición que tampoco le otorga distintividad alguna al término **“CARIBE”**, siendo, esta última, la que más recordará el consumidor al momento de adquirir los productos que identifica dicha marca. La palabra **“CARIBE”** es la parte que



sobresale, por lo que a nivel **gráfico** el signo solicitado acaba siendo idéntico a la marca inscrita “**CARIBE**”, dicha identidad podría causar un riesgo de confusión directa en el público consumidor, ya que el elemento predominante, como se indicó, es la que queda grabada en la mente del consumidor, y por ende, va influir en su decisión de consumo, por lo cual ambos signos no pueden coexistir en el mercado.

Respecto al cotejo **fonético**, en cuanto a los términos “**CARIBE** ” y “**CARIBE**” son idénticos en su pronunciación, por su estructura y orden que presentan las consonantes y vocales, al no ser la partícula “**TORITOS DEL**” y el **diseño**, aditamentos que le otorguen distintividad al signo solicitado. **Ideológicamente**, ambos signos evocan una misma idea, un mismo lugar, que puede llevar a pensar a los consumidores que los productos que distingue una y otra marca, son producidos en la zona caribeña del país.

En el presente asunto, no sólo existe una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos confrontados, sino que los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada a saber, “**carne de res**”, es idéntico a alguno de los productos que protege y distingue la marca inscrita, cual es, “**carnes y embutidos**”, por lo que este Tribunal considera que permitir la coexistencia registral de ambos signos distintivos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto del producto que realmente desea, produciéndose un riesgo de confusión directa. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos que comercializan ambas empresas; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador, dándose un riesgo de confusión indirecta. Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o*



servicios que consume”. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288). De ahí, que los alegatos de la empresa recurrente son de recibo, toda vez que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie sin que se confunda, ya que marcariamente se reconoce la distintividad como requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto o servicio.

Como consecuencia, del riesgo de confusión destacado en líneas atrás, considera relevante este Tribunal hacer la distinción doctrinaria sobre el riesgo de confusión, el cual conforme lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi, puede darse por dos razones: *“Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (...) Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó”*. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144).

SEXTO. En lo que respecta a la notoriedad alegada por la empresa recurrente ostentada por su signo distintivo inscrito, es criterio de este Tribunal mencionar que dicha empresa no logró demostrar dicha notoriedad de conformidad con lo establecido por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y 31 del Reglamento de la Ley de Marcas, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero del 2002, y 16,2 del Acuerdo sobre los aspectos, de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Al respecto es ilustrativa la siguiente transcripción de un pronunciamiento del “Centro de Mediación y Arbitraje de la Ompi (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que dice *“...la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento de mercado, sea por los*



compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y publicidad o promoción de la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso...” (Decisión del Panel Administrativo, caso N° D 2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que deben rechazarse los agravios de la recurrente, toda vez que no se podría afirmar que el signo inscrito sea notorio, como lo manifiesta la empresa apelante, pues no se aportó al expediente prueba idónea acerca de los criterios establecidos por ley para reconocer la notoriedad, prueba que de conformidad con el párrafo in fine de artículo 44 de la Ley de Marcas, debe ser aportada, a efecto de demostrar la notoriedad del signo. Por consiguiente, no es suficiente que la propietaria de dicho signo asegure que éste es notorio, si no que se requiere como requisito sine qua non, que ésta presente pruebas suficientes, que vengán a demostrar la notoriedad que alega.

SÉTIMO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodrigo Gilberto Méndez Ulate, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CARNES PREPARADAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del once de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se revoca.

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, y y 29 del Reglamento



Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodrigo Gilberto Méndez Ulate, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **CARNES PREPARADAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cinco minutos, cuarenta y ocho segundos del once de febrero del dos mil nueve, la que en este acto se revoca. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.-**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.