

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0574-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica (EL TORO NEGRO) (30)

FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-1921)

Marcas y otros Signos

VOTO 0125-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del cuatro de abril del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Allan Garro Navarro, mayor, casado, abogado, vecina de Cartago, con cédula de identidad 1-881-839, apoderado especial de la sociedad **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, Barrio El Molino, 70 metros este de la Iglesia María Auxiliadora, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las once horas dieciséis minutos treinta y ocho segundos del veintisiete de mayo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 10:54:32 del 26 de febrero del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Oscar Echeverría Heigold, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica ***EL TORO NEGRO*** en clase 30 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Bebidas a base de café con sabores varios”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las once horas

dieciséis minutos treinta y ocho segundos del veintisiete de mayo del dos mil quince, 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 inconforme con la resolución mencionada, al ser 14:14:26 horas del 2 de junio del 2015, el licenciado Allan Garro Navarro, representante de **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **TORO ROJO**, registro 179473, cuyo titular es **Red Bull GmbH**, vigente hasta el 5 de noviembre del 2018, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir “*Bebidas no alcohólicas, incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche y bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas (para ser consumidas y/o según lo necesiten los atletas); cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo, cervezas de los tipos porter, ale, stout y lager, bebidas de malta no alcohólicas; agua mineral y aguas aireadas; jugos y bebidas de frutas, jarabes, esencias y otras preparaciones para*”

la elaboración de bebidas, así como comprimidos efervescentes (sorbetes) y polvos para bebidas y cocteles no alcohólicos.” (folio 60).

- 2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica **TORO LOCO**, registro 111573, cuyo titular es **Alimer S.A.**, vigente hasta el 3 de febrero de 2019, en clase 30 internacional, para proteger y distinguir “*Café, té, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.*” (folio 61).

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, consideró la inadmisibilidad por derechos de terceros del signo solicitado, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez que provoca riesgo de engaño, confusión directa y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir con el signo registrado.

Por su parte, el apoderado especial de la compañía en su apelación fundamenta que el signo TORO ROJO está inscrita en una clase distinta y que únicamente tiene en común con las otras marcas la palabra TORO, e ideológicamente el solicitado TORO NEGRO transmite la idea del color del toro, a diferencia del Toro “Loco” que se relaciona a actitudes salvajes, fuera de sí, por lo que dichos adjetivos crean la suficiente diferencia para evitar confusión.

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:

... 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.

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales (ideológicas), que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata 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. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas 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...”

En razón de lo expuesto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si entre los signos inscritos TORO ROJO y TORO LOCO y el pedido existe alguna identidad o similitud.

Debemos iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor.

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, el signo propuesto y las marcas inscritas es la siguiente:

<i>Signo</i>	<i>EL TORO NEGRO</i>	<i>TORO ROJO</i>	<i>TORO LOCO</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	<i>-----</i>	<i>174473</i>	<i>111573</i>
<i>Marca</i>	<i>de fábrica</i>	<i>de fábrica</i>	<i>de fábrica</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Bebidas a base de café con sabores varios</i>	<i>Bebidas no alcohólicas, incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche y bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas (para ser consumidas y/o según lo necesiten los atletas); cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo, cervezas de los tipos porter, ale, stout y lager, bebidas de malta no alcohólicas; agua mineral y aguas aireadas; jugos y bebidas de frutas, jarabes, esencias y otras preparaciones para la</i>	<i>Café, té, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para</i>

		<i>elaboración de bebidas, así como comprimidos efervescentes (sorbetes) y polvos para bebidas y cocteles no alcohólicos.</i>	<i>esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo.</i>
<i>Clase</i>	<i>30</i>	<i>32</i>	<i>30</i>
<i>Titular</i>	<i>FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.</i>	<i>Red Bull GmbH</i>	<i>ALIMER, S.A.</i>

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica inscritas **TORO ROJO** y **TORO LOCO** respectivamente, con la marca solicitada **TORO NEGRO**, gráfica y fonéticamente están contenidas y coinciden fuertemente en la solicitada, los términos denominativos de grafía sencilla, un solo color y más aún al momento de vocalizarlos, surge una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que desprende, razón por la que podría generar al consumidor un riesgo de confusión y asociación empresarial.

EL TORO NEGRO

TORO ROJO

TORO LOCO

La marca solicitada está compuesta por las palabras **EL TORO NEGRO** en color negro y grafía simple, mientras que las marcas registradas están compuestas por la denominación **TORO ROJO** y **TORO LOCO**, en letras de grafía simple y color negro. Como se puede notar, comparten la palabra TORO, misma que está presente en las marcas solicitada e inscritas y es la misma que busca proteger el mismo tipo de bebidas en clase 30 y 32. Por otro lado, los adjetivos NEGRO, ROJO Y LOCO calificadores de un color o estado mental, aun así, en todos los casos la palabra TORO que es la predominante por lo que se da una semejanza importante a nivel gráfico. Al encontrar esta semejanza, el consumidor promedio puede caer en confusión y

creer que se trata de un mismo producto o de productos relacionados empresarialmente. Ideológicamente, tenemos que al contener estas marcas la palabra TORO como parte de sus elementos, la idea que va a quedar en la mente del consumidor va a ser la misma, al imaginar la figura de toro para bebidas de café con sabores varios en clase 30 y bebidas de todo tipo en clase 32. Por lo que ideológicamente va a generar la misma idea - de un toro - en la mente del consumidor.

Tenemos que realizado el cotejo anterior, se determina que existe identidad en la parte gráfica e ideológica de las marcas enfrentadas, esto impide que las mismas puedan coexistir en el mercado para proteger los mismos productos, los cuales van a estar ubicados en el mismo tipo de establecimiento en una misma área comercial, siendo que al enfrentarse a ellas, el consumidor no pueda distinguir que se trata de marcas distintas sin relación empresarial alguna, por cuanto a nivel gráfico van a ser similares, mismas que no cuentan con las suficientes diferencias entre ellos, como para ser reconocidas y diferenciadas.

Los productos enfrentados protegen y distinguen bebidas a base de café y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 30 y 32 del nomenclátor internacional, por lo que las marcas estarán presentadas al público consumidor de manera conjunta en los establecimientos comerciales.

En Costa Rica la marca TORO ROJO tiene un peso muy fuerte en el mercado y distingue bebidas energéticas, que se vende bajo este signo en cadenas de supermercados, mini súper, pulperías y bares, por lo que goza de una elevada implantación, de ingresar otra bebida con una marca similar el público consumidor creerá que la empresa titular ha extendido su giro comercial. Por lo que en razón de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al igual que lo sostuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica, fonética e ideológica podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos de la misma clase del nomenclátor e iguales a los que son identificados con las marcas inscritas en clase 30 y 32.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión conceptual entre las marcas enfrentadas, en donde son semejantes sus respectivos diseños, se daría una fuerte probabilidad de que surja un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los productos pertenecientes a las empresas, estas por ser “bebidas”, se relacionan entre sí, pueden ser asociados entre sí, se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (artículos 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo 24 del Reglamento a esta Ley).

Por consiguiente, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede provocar en perjuicio de las empresas de marcas inscritas, un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso, cuestión que este Tribunal no debe pasar por alto.

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 marcas, 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 EL TORO NEGRO.

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tomando en cuenta además que los productos a proteger por los signos en conflicto se observa que son similares.

Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo por cuanto en el caso discutido se determina que es de aplicación lo estipulado en el artículo 8° de la Ley de Marcas que determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8° literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el licenciado Allan Garro Navarro, en representación de la sociedad FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dieciséis minutos treinta y ocho segundos del veintisiete de mayo del dos mil quince, la cual se confirma, para que se deniegue la

inscripción de la marca de fábrica EL TORO NEGRO.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado Allan Garro Navarro, apoderado especial de la sociedad **FRUDEPA FRUTAS PARAISO S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas dieciséis minutos treinta y ocho segundos del veintisiete de mayo del dos mil quince, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica **EL TORO NEGRO**. 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. - **NOTIFÍQUESE**.

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55