



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0745-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca Fábrica (Rumba) (29)

Cargill Meat Solutions Corporation: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-4099)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0296-2015

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, **Apoderado Especial** de **Cargill Meat Solutions Corporation**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas trece minutos cuarenta y siete segundos del primero de setiembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las catorce horas tres minutos veintisiete segundos del catorce de mayo del dos mil catorce, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, Apoderado Especial de **Cargill Meat Solutions Corporation**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio 151 North Main, 9th Floor, Wichita, Estado de Kansas 67202, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca de fábrica **RUMBA**, en clase 29 Internacional para proteger y distinguir: “**Embutidos**”.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas trece minutos cuarenta y siete segundos del primero de setiembre del dos mil catorce, 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 diez horas cincuenta y cuatro minutos dos segundos del doce de setiembre del dos mil catorce, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en la representación indicada, presentó **Recurso de Apelación** en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro plazo legal previo a las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de fábrica: **RUMBA**, registro 120335, cuyo titular es **GRUMA, S.A.B. DE C.V.**, inscrito el 8 de junio del 2000 y vence el 8 de junio del 2020, en clase 29, 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, encurtidos.” (Folio 35).

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 determinó rechazar la inscripción de la marca “RUMBA” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, fundamentado en lo dispuesto en 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. Por su parte, el Apoderado Registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el *Licenciado Víctor Vargas Valenzuela*, en representación de la sociedad *Cargill Meat Solutions Corporation*, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente:

“[...] inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 10 horas 13 minutos 47 segundos del 01 de setiembre del 2014 por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. [...]”

También, en el plazo de la audiencia establecida en el artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele a los recurrentes a establecer los motivos de su inconformidad, tampoco expuso sus agravios ni las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo para sustentarla.

Ante ese panorama, es claro para este Tribunal que no existe interés, por parte del recurrente



de combatir algún punto específico o general de la resolución impugnada.

Sin embargo, en cumplimiento del ***Principio de Legalidad*** que informa esta materia, compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio y realizar el análisis de legalidad de la solicitud propuesta.

La normativa marcaría 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) y b) 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]

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 que se identifiquen plenamente de los usados por sus competidores en el comercio.

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 Marcario establecido en el citado artículo es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. 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 el signo solicitado 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 a 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].

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marcas inscritas, son las siguientes:



<i>Signo</i>	<i>RUMBA</i>	<i>RUMBA</i>
<i>Marca</i>	<i>De fábrica</i>	<i>De fábrica</i>
<i>Estado</i>	<i>solicitada</i>	<i>Inscrita</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>120335</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>“Embutidos”</i>	<i>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, encurtidos.</i>
<i>Clase</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
<i>Titular</i>	<i>Cargill Meat Solutions Corporation</i>	<i>Gruma, S.A.B. de C.V.</i>

Desde el *cotejo gráfico-fonético*, se puede observar que ambos signos inscrito/solicitado en sus puntos denominativo y gráfico, ni siquiera son similares, son *totalmente idénticos*, por ende a la hora de pronunciarse suenan igual, cuestión que sin lugar a dudas llevaría al consumidor a la confusión por asociación, generando este primer choque entre las marcas. *Ideológicamente*, ambos signos remiten a un mismo razonamiento de “(1) *Francachela, parranda. (2) Cuba. Cierta baile popular.*” (*Diccionario de la Real Academia Española Vigésima Segunda Edición 2001*).

De lo anterior se concluye en un primer escenario que existe identidad gráfica, fonética e ideológica, creando la posibilidad de que el consumidor medio crea que estas marcas, la solicitada como la inscrita están relacionadas y asociadas bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.



Sin embargo, aún realizado lo anterior, no se debe rechazar la marca de forma anticipada sin haber realizado un segundo análisis de la misma, en lo que respecta a los productos o servicios que va proteger, es aquí donde establecemos si los productos son tan distantes o no para que se relacionen entre sí. ***“Si estos productos no son iguales ni similares la marca se podría inscribir”.***

Ahora bien, al tener en cuenta que los productos que busca proteger el solicitante en clase 29 internacional son exclusivamente ***“embutidos”*** que son conocidos como ***“una pieza, generalmente de carne picada y condimentada con hierbas aromáticas y diferentes especias [...] que es introducida (“embutida”) en piel de tripas de cerdo. [...] Los embutidos se suelen vender en carnicerías [...]”*** (<https://es.wikipedia.org/wiki/Embutido>) y siendo que en la publicidad registral ya existe una marca en clase 29 internacional desde el año 2000 registrada y protegida, misma que distingue ***“Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; [...]”***, es claro que existe una relación directa entre ambas marcas por la similitud de productos que protegen, encontrándonos ante un posible riesgo de asociación y de confusión.

Al haber esa relación entre productos le impide a la Administración Registral aplicar el ***Principio de Especialidad***, que establece la posibilidad de coexistencia de signos con denominación o grafía igual o similar, cuando los productos o servicios a proteger son diferentes y no se encuentran relacionados, cuestión que en el caso de marras no se da. Al no poder aplicar el Principio de Especialidad, lo procedente es el rechazo de la marca porque hay confusión para el consumidor a la hora de adquirirla, incluso la relacionaría y la asociaría lógicamente con la empresa de la marca Rumba inscrita.

La similitud de productos protegidos por ser de la misma naturaleza, unida a la identidad ideológica gráfica y fonética 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 hace que se transgreda el artículo 8 inciso a) ya que la marca ***RUMBA*** solicitada hace que el consumidor asocie el origen del producto con el signo



RUMBA inscrito, también violentando el mismo artículo en su inciso b).

En este caso, al haber esta confusión y riesgo de asociación se debe de proteger a la marca inscrita donde no solamente protegemos al consumidor en general sino que también se debe proteger en forma directa los intereses del titular de la marca **RUMBA** y el Registro está en la obligación de tutelar sus derechos, como ha sido indicado repetidamente por este Tribunal, así como por la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964), que dice:

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”

Dicha obligación no solo emana del artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]”

Sino también del artículo 25 de ese mismo cuerpo normativo, que establece

Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. [...]

Conforme a lo expuesto y siendo que el gestionante omitió referir agravios, este Tribunal considera que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el numeral 24 de su Reglamento, ya que los signos contrapuestos presentan identidad y los productos que protegen están íntimamente ligados y relacionados, siendo lo procedente confirmar la resolución de las diez horas trece minutos cuarenta y siete segundos del primero de setiembre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso



interpuesto por la empresa *Cargill Meat Solutions Corporation*, sobre la inscripción de la marca de fábrica **RUMBA**.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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, se declara *sin lugar* el Recurso de Apelación interpuesto por el *Licenciado Víctor Vargas Valenzuela*, Apoderado Especial de *Cargill Meat Solutions Corporation*, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas trece minutos cuarenta y siete segundos del primero de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se *confirma*. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca **RUMBA**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55