

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0080-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “evaté (DISEÑO)”

QUELORA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-10597)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 540-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del siete de julio del dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0729-0432, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUELORA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Torre Generali, piso 9, oficina 9C-1, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:39:29 horas del 4 de enero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de noviembre de 2015, el licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, de calidades y condición dichas de la empresa **QUELORA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “



”, para proteger y distinguir, en la clase 30 de la nomenclatura internacional: “té”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:36:15 horas del 16 de noviembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**LA EVA**”, bajo el registro número **201834**, propiedad de la empresa **BENEFICIO LA EVA S.A.**

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 08:39:29 horas del 4 de enero de 2016, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de enero de 2016, interpuso recurso de apelación, y expreso agravios.

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, la nulidad 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, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Vargas Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados relevantes para lo que deber ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**LA EVA**”, bajo el registro número **210834**, propiedad de la empresa **BENEFICIO LA EVA S.A.**, para proteger y distinguir: “*café u subproductos de café, en todas sus presentaciones, ya sea en grano, molido, tostado, descafeinado, mezclado con azúcar*”, vigente desde el 15 de julio de 2011 hasta el 15 de julio de 2021. (Ver folio 11 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos,

útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que entre los signos enfrentados existe similitud gráfica, fonética e ideológica y consideró además que existe una relación estrecha entre los productos que protegen las marcas pues el té y el café suelen ser consumidos en sustitución el uno del otro, y además estos se encuentran generalmente en los mismos pasillos de los supermercados, por lo que el consumidor medio puede hacer una asociación empresarial entre ellos pues comparten el nombre “EVA”, en virtud de ello rechazó la inscripción de la para solicitada por ser inminente el riesgo de confusión por asociación en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio y se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos y en consecuencia, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el aquí recurrente señaló como agravios que hay ausencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas ya que la marca solicitada por su representada es mixta, compuesta por dos palabras y un diseño consistiendo en la parte superior en una hoja de color verde claro con la figura de una mujer dibujada en líneas color blanco, en la parte inferior la palabra EVA en letras minúsculas de color verde oscuro, en su parte inferior derecha la palabra TÉ en letras minúsculas de color blanco, sobre una hoja de color verde medio, diseño que en su conjunto prevalece en la memoria del consumidor al ser original y llamativo y encontrarse en la parte superior del signo; mientras que la marca LA EVA es denominativa y en razón de lo anterior, desde el punto de vista gráfico ambos signos son totalmente diferentes y diferenciables, sin que exista riesgo de confusión para el consumidor. Señaló que, desde el punto de vista fonético, la marca solicitada y la inscrita se pronuncian y escuchan de forma diferente y diferenciable, sea que el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual ni similar, al punto que la coexistencia de ambos signos pueda causar confusión al consumidor. Concluyó que, desde el punto de vista ideológico, la marca solicitada por su representada hace alusión a

que se trata de una infusión, por lo que desde el punto de vista ideológico ambos signos son diferentes y diferenciables.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Realizada la confrontación de la marca solicitada “**evaté (DISEÑO)**” y el signo inscrito “**LA EVA**”, observa este órgano colegiado que, en aplicación de los principios de la sana crítica, aun cuando el signo solicitado se trata de una marca mixta, en cuyo caso el elemento denominativo pesa más que el diseño o parte figurativa, este Tribunal considera que existen diferencias razonables y suficientes respecto de la inscrita.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir, y el signo inscrito, no se advierte entre ellos similitud gráfica, fonética e ideológica. Gráficamente el signo requerido incluye el término “**té**” como parte del elemento denominativo, a diferencia del inscrito: “**LA EVA**”; pero, asimismo, valora este Tribunal que el diseño propuesto por la requirente, resulta **distintivo** a los efectos de su inscripción. Consideramos que el signo propuesto posee un significado para el consumidor, y que, en su conjunto, la marca requerida permitirá distinguir el producto de la empresa titular respecto de otras empresas. Fonéticamente porque “**evaté**” se pronuncia y se escucha diferente a “**LA EVA**”; incluso, el primero tiene una acentuación final fuerte que lo distingue del inscrito; e ideológicamente porque, aunque se trata ambas de bebidas, el café y el té son productos diversos que, por el conocimiento consuetudinario que el consumidor tiene de ellos, no considera el Tribunal exista riesgo de confusión, lo que da como resultado que el signo solicitado presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con el signo inscrito. Además, la coexistencia de tales términos conlleva también a una diferenciación en su pronunciación y por ende en su audición. Todas estas razones por las cuales no se advierte una identidad desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, que genere un riesgo de confusión y un riesgo de asociación para el público consumidor, ya que no se advierte una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la solicitada y los amparados por la marca ya inscrita.



Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales signos debe hacerse también partiendo de los alcances del **Principio de Especialidad Marcaria**, recogido en los artículos **25** párrafo primero y **89** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (No. 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo **8º** ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo y en el numeral **24** incisos d), e) y f) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Es decir, de acuerdo con el **Principio de Especialidad**, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los productos o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos y servicios, para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el **Principio de Especialidad**, y en el caso concreto, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca inscrita, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de productos o servicios, respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo distintivo. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todos los productos o servicios, sino aquellos para



los cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otros signos idénticos o similares que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios, que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, como a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de los productos donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican los signos en conflicto, debiendo imperar la registrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, que no sean relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 incisos d), e) y f) de su Reglamento.

De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho, así como el Registro hacerlo, cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie o relacionados sobre los cuales se obtuvo la inscripción del signo, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Por lo que para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con la marca solicitada y la marca inscrita, tomando como punto de partida, desde luego, la **Clasificación de Niza**, que se basa en el tratado



denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó, la marca de fábrica y comercio “**LA EVA**” fue inscrita para proteger y distinguir: *“café u subproductos de café, en todas sus presentaciones, ya sea en grano, molido, tostado, descafeinado, mezclado con azúcar”*, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, la marca solicitada “**evaté (DISEÑO)**” fue solicitada por una empresa distinta de la titular del signo registrado para proteger y distinguir, en la **clase 30** de la nomenclatura internacional: *“té”*, se tiene entonces que si los signos enfrentados por la naturaleza de los productos no se encuentran relacionados en género, materia prima, finalidad, afinidad y entre ellos no puede establecerse conexidad, es criterio de este Tribunal que **resulta procedente autorizar la coexistencia registral de los signos contrapuestos**, de forma tal que entre el producto del signo propuesto y los productos protegidos por la marca inscrita, no se relacionen entre sí, evitándose de esta forma el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre sí para el público consumidor, razón por la cual no se violentan los artículos 8º, incisos a) y b) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) de su Reglamento; todo lo cual no permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión o riesgo de asociación sobre el origen empresarial, y 24 incisos d), e) y f) de su Reglamento para el público consumidor.

En efecto, en este caso, por las diferencias de los productos de la marca solicitada y de la marca inscrita y en aplicación del principio de especialidad, conllevan a estimar que pueden pacíficamente coexistir, pues en definitiva resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la imposibilidad de confusión en el consumidor que los solicite. Tampoco se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de estos signos, ni que pueda ser inducido a error acerca de la procedencia empresarial de los productos.

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, hacen que este Tribunal

considere que no se genera un perjuicio a la empresa titular de la marca inscrita, desde ningún punto de vista, capaz de provocar 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 esta o la clientela creada por su uso, según el tenor del inciso f) del numeral 25 de la Ley de Marcas, no existiendo la posibilidad de que surja una conexión competitiva entre los productos de la marca inscrita y los productos de la empresa solicitante.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal acoge en parte los agravios expresados por la apelante en cuanto a la posible coexistencia registral sin problema alguno, por los argumentos antes expuestos.

Al concluirse que con la marca que se pretende registrar no se podrían afectar los derechos de la empresa titular de la marca inscrita, además de no existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre los signos distintivos contrapuestos sobre el origen empresarial, lo que evita quebrantar lo estipulado en el artículo **8 incisos a) y b)** de la Ley de Marcas de repetida cita, es criterio de este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUELORA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:39:29 horas del 4 de enero de 2016, la cual, en este acto se revoca, a efectos de que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada **“evaté (DISEÑO)”**, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: **“té”**.

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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado **Jorge Guzmán Calzada**, en su condición de apoderado especial de la empresa **QUELORA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 08:39:29 horas del 4 de enero de 2016, la cual, en este acto se revoca, a efectos de que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “**evaté (DISEÑO)**”, en la clase 30 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*té*”. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55