



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0264-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “HAVANERO”**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1862-2015)**

**Marcas y otros Signos.**

### ***VOTO N° 0858-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y cinco minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, abogada, portador de la cédula de identidad 2-496-310, vecina de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá y domiciliada en Panamá, ciudad Panamá, calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:15:53 horas, del 15 de abril de 2016.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día doce de enero de dos mil nueve, la Licda. Sara Sáenz Umaña, de calidades conocidas en autos y en su condición de apoderado especial de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá y domiciliada en Panamá, ciudad Panamá, calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, solicitó la inscripción de la marca



de fábrica y comercio “HAVANERO” en clase 33 de Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir los siguientes productos: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

**SEGUNDO.** Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números 59, 60 y 61 de los días 25, 26 y 27 del mes de marzo de 2015, y en razón de ello el Lic. Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa HAVANA CLUB HOLDING S.A., se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HAVANERO”, en clase 33 internacional, presentada por el representante de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.

**TERCERO.** Por resolución de las 09:15:53 horas, del 15 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando con lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HAVANERO”, en clase 33 internacional, la cual se deniega.

**CUARTO.** Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa opositora presentó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 15:46:40 horas, del 28 de abril de 2016, resolvió; “...Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...”, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de Ley.

**Redacta el juez Alvarado Valverde; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se tienen como “Hecho Probado” de interés para la resolución de este proceso; que en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial consta el siguiente registro:



- 1) **Marca de fábrica:**  en clase 33 internacional, registro 197139, inscrito el 7 de diciembre 2009 y vigencia al 07 de diciembre de 2019. Propiedad de HAVANA CLUB HOLDING S.A. (folio 132 expediente principal)
  
- 2) **Marca de fábrica:** **HAVANA CLUB** clase 33 internacional, registro 156119, inscrito el 3 de febrero de 2006 y vigencia al 3 de febrero de 2026. Propiedad de la compañía HAVANA CLUB HOLDING S.A. (folio 134 expediente principal)



- 3) **Marca de fábrica:**  clase 33 internacional, registro 213853, inscrito el 18 de noviembre de 2011 y vigencia al 18 de noviembre de 2021. Propiedad de la compañía HAVANA CLUB HOLDING S.A. (folio 136 expediente principal)



- 4) Notoriedad de la marca “HABANA CLUB”. (folios del 35 al 72 del expediente principal)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por la empresa HAVANA CLUB HOLDING S.A., contra la marca de fábrica y comercio solicitada “HAVANERO”, en clase 33 internacional, solicitada por la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., al determinar que la empresa opositora logra demostrar la notoriedad de la marca inscrita. Lo anterior, aunado a las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, contenidas entre los signos cotejados, las cuales impiden la coexistencia registral de los signos en el mercado y en razón de ello lo procedente es el rechazo de la solicitud por aplicación del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la sociedad CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., alega que el signo propuesto por su mandante no presenta similitud gráfica y fonética con relación al registro inscrito capaz de causar confusión en el consumidor. Además, ideológicamente el signo propuesto por su mandante “HAVANERO”, aunque utiliza la letra V refiere a un tipo de chile o a un tipo de perro. Agrega, que la existencia previa del registro inscrito “HAVANA CLUB” no impide la inscripción de la marca solicitada. Que el signo propuesto debió ser considerado en su conjunto sin fragmentarlo. Asimismo, se indica que no se genera confusión en cuanto a naturaleza y origen de los productos. Agrega, que la empresa oponente no logra demostrar con la prueba ofrecida la notoriedad de la misma, dado que los documentos no cumplen con los requerimientos de Ley, sea, que las resoluciones del extranjero requieren autenticación para ser



validas dentro de nuestro país, apostillados o la legalización tradicional de la oficina de Relaciones Exteriores. Por lo anterior, solicita se acoja el recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado.

**CUARTO. EN CUANTO AL CASO CONCRETO.** En el presente caso la marca registrada “HAVANA CLUB” fue declarada notoria, tal y como se desprende los antecedentes constantes en el expediente de marras, por resolución N° 156714 emitida por el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Chile, autoridad competente. Esta categoría de signos recibe especial protección, en los artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, de nuestra legislación nacional, así como de los tratados internacionales como: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial artículo 6 bis.

Estas normas indican en lo que interesa:

*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: ... e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.*

*Artículo 6 bis – Marcas: marcas notoriamente conocidas. “ 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del*



*interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta ...”.*

Citado lo anterior, se debe entrar a realizar el cotejo marcario para determinar si el signo solicitado efectivamente presenta similitudes capaces de aprovecharse injustamente de la notoriedad del signo registrado.

### **Cotejo de las marcas.**

**inscrito**



Bebidas alcohólicas  
(excepto cerveza), en clase 33

**inscrito**

**HAVANA CLUB**

Bebidas alcohólicas, ron  
(excepto cerveza), en clase 33

**inscrito**



Bebidas alcohólicas  
(excepto cerveza), en clase 33

**solicitado**



## HAVANERO

Bebidas alcohólicas (excepto cerveza), en clase 33.

Tal y como se desprende de los signos cotejados, estos distinguen el mismo tipo de productos en clase 33 internacional, “Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)”, dirigidos a un mismo tipo de consumidor, sea, que los canales de comercialización son los mismos.

Aunado a ello, y pese a lo señalado por el apelante las marcas cotejadas HAVANA CLUB y HAVANERO, presentan identidad gráfica, fonética e ideológica el consumidor podría asociar las marcas, puede pensar que se trata del mismo grupo empresarial, por lo que el cotejo nos dará las pautas a seguir en la concesión o no del signo solicitado.

Una de las reglas más importantes a la hora de la comparación de los signos, es que los mismos deben ser analizados en su conjunto con el fin de apreciar si se puede dar algún tipo de confusión en los consumidores; entonces no se puede de ninguna manera descomponer el signo, pues el consumidor lo aprecia como un todo.

Sin embargo, los elementos preponderantes para el cotejo marcario entre los signos lo constituyen las expresiones HAVANA y HAVANERO, y por lo general el consumidor tiende a basarse en los elementos denominativos para la transmisión oral de la marca, ya que las palabras tienen un significado y suelen comunicarse de manera más fácil que las imágenes.

Los signos comparten en su parte denominativa las palabras **HAVANA** y **HAVANERO**, por lo que se observa gran similitud desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista fonético, la expresión sonora de los signos enfrentados impacta similarmente en el consumidor, la expresión en conjunto es percibida de una forma muy similar, en virtud de que la pronunciación de los signos se realiza en un continuo sonoro.



Ahora bien, dentro del contenido conceptual de la parte denominativa de los signos enfrentados encontramos que; la marca solicitada “HAVANERO” si bien esta dición no cuenta con un significado al utilizar en su conformación gramatical la letra “V”, la palabra HABANERO con “B” si nos refiere a un concepto según el Diccionario de la Real Academia Española, que lo define como: “*Natural de la Habana, provincia de Cuba ...*”, y las marcas registradas HAVANA CLUB en idéntico sentido el término empleado HAVANA no cuenta con significado al emplear la letra “V”, pero de igual manera al emplear la letra “B” nos refiere a la palabra HABANA, sea, a la Habana, Cuba, por ende, nos refiere al lugar de donde son originarios dichos productos, y de esa misma manera será percibido por el consumidor, situaciones con las que se prevé la posibilidad de confusión, siendo que los signos presentan más semejanzas que diferencias en el plano gráfico y fonético e ideológico concurriendo así la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor, por distinguir los mismos productos de la clase 33 del nomenclátor internacional de Niza.

Aunado a ello, y siendo que nos encontramos ante un signo de connotación notoria, hace que se deban valorar otros supuestos contenidos en el numeral 8 inciso e) de la Ley rito, sea: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de las marcas.

En este sentido, se debe señalar que el carácter notorio de una marca registrada se logra mediante distintos factores: antigüedad, publicidad, mercadeo, calidad, permanencia en el mercado, es decir la notoriedad no surge de forma espontánea, por lo que esa ardua labor merece protección, el permitir que un tercero utilice un signo igual para productos distintos o de su misma naturaleza, sería permitir el aprovechamiento injusto de todo el camino que ha realizado su titular para constituir su marca HAVANA CLUB en un distintivo notorio.

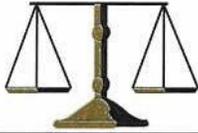


En el caso particular dada la notoriedad del signo registrado HAVANA CLUB, se presenta la posibilidad de que se configure el riesgo de confusión en el consumidor y este piense que los productos provienen de la misma empresa. En Costa Rica la marca HAVANA CLUB distingue bebidas alcohólicas, producto que puede ser adquirido por los consumidores en diferentes establecimientos comerciales autorizados como; cadenas de supermercados, mini súper, licorerías, bares, por lo que, de ingresar una bebida bajo un signo similar inducirá a que el público consumidor creerá que es parte de los que comercializa la empresa titular de los registros inscritos.

Asimismo, el consumidor al observar el término HAVANERO lo podría relacionar con las marcas inscritas que comercializan bebidas alcohólicas, las cuales ya cuentan con un alto grado de posicionamiento en el mercado, el permitir el registro del signo solicitado para la ejercer la misma actividad comercial beneficiaria al solicitante a la hora de colocar su signo en el mercado, dado que habría un aprovechamiento del conocimiento del signo.

Ahora bien, cabe recordar que el contenido de la dilución de una marca, según la doctrina define este término de la siguiente forma; *“La dilución consiste en la posibilidad de que el público consumidor deje de percibir la marca afamada como algo único, singular, particular. Esto así porque al observar el signo evocará diversos productos y no exclusivamente al producto originario, disminuyendo consiguientemente el poder distintivo de la marca, la imagen asociativa a esta, su singularidad”*. (Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas)

Este debilitamiento puede darse en el caso concreto, siendo que los registros inscritos “HAVANA CLUB (DISEÑO)” tienen un alto grado de distintividad en relación con bebidas alcohólicas, por lo que, de permitir a terceros utilizar denominativos tan similares para la comercialización de licores disminuirá ese carácter distintivo. Situación, que puede afectar la

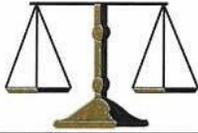


marca ya que podría no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada, perdiendo con ello su claridad comunicativa y su singularidad.

Del análisis anterior se observa que la marca solicitada incurre en las prohibiciones del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas, en virtud de ser similar a las marcas notorias registradas. Esa notoriedad de las marcas registradas hace que concurran los demás supuestos citados, sea: riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo y dilución de las marcas bajo el denominativo “HAVANA CLUB (DISEÑO)”, por lo tanto, debe ser denegado el registro solicitado. Razón por la cual este Tribunal, rechaza las consideraciones dadas por el recurrente.

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:15:53 horas, del 15 de abril de 2016, la que en este acto se confirma, y se declare con lugar la oposición presentada y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HAVANERO”, en clase 33 internacional, presentada por la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la apoderada de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:15:53 horas, del 15 de abril de 2016, la que en este acto se confirma, se declare con lugar la oposición presentada y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HAVANERO”, en clase 33 internacional, presentada por la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*