

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0340-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “*TAMBITO (Diseño)*”

TAMPICO BEVERAGES, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-5578)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 971-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación, interpuesto por la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-626-794, en representación de la empresa **TAMPICO BEVERAGES, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Illinois, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 1 de junio de 2014, el señor **Alejandro José Minguet Pérez**, mayor, empresario, vecino de San José, con pasaporte 050733514, en representación de la empresa **INVERSIONES CHUAO, S.A.**, sociedad costarricense con cedula jurídica 3-101-667516, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “***TAMBITO***” para proteger y distinguir “*Café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparación a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre,*

salsas (condimentos), especias, hielo. Específicamente el producto consiste en sorbetos rellenos y cubiertos de distintos sabores” en Clase 30 de la nomenclatura internacional, y con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en la representación indicada planteó oposición contra el registro referido.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas, veintitrés minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de marzo de dos mil quince declaró sin lugar la oposición y admitió el registro solicitado.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Chaves Desanti** impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y en razón de ello 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, 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. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter y de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:



1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 23 de noviembre de 1992 y vigente hasta el 23 de noviembre de 2022, la marca de fábrica **“TAMPICO”** con el registro **81501**, para proteger y distinguir: *“Bebidas de jugos de frutas, conteniendo agua, base de jugos de frutas y aditivos de frutas”* en **clase 32** internacional y a nombre de la empresa TAMPICO BEVERAGES, INC. (ver folio 146).

2.- Que la marca de fábrica **“TAMPICO”** estuvo inscrita Registro de la Propiedad Industrial con el registro **110718** y se encuentra caduca desde el 15 de junio de 2009 (ver folio 166).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada por la empresa **TAMPICO BEVERAGES, INC.**, con fundamento en que esta no logró demostrar la notoriedad de su signo **“TAMPICO”**. Asimismo, una vez realizado el cotejo entre los signos inscrito y propuesto, encontró que los productos que se pretende proteger con **“TAMBITO”** no guardan relación alguna con los que refiere el signo registrado y por ello, en aplicación del principio de especialidad marcario es difícil que el público consumidor los confunda al adquirirlos porque se comercializan en diferentes áreas de los establecimientos comerciales, en razón de ello es posible su coexistencia registral, dado lo cual no existe argumento para rechazar su registro.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la opositora manifiesta que la marca **TAMBITO** es semejante fonética y gráficamente al signo **TAMPICO** y que su giro comercial puede ser relacionado con los bienes que protege su representada perjudicando los derechos previos que esta ostenta, ya que en ambos casos se trata de productos alimenticios. Agrega que su marca **TAMPICO** está registrada en varios países alrededor del mundo, especialmente en su país de origen (Estados Unidos) y que de admitirse el signo solicitado se daría un aprovechamiento de su fama. En razón de dichos alegatos solicita se revoque la resolución que recurre.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y SU COTEJO. El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, esto es, que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a otra registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios, o que puedan ser relacionados y si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión en el público consumidor.

Al ser la finalidad de los signos marcarios lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro de un mismo giro comercial.

Por esta razón, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, cuando su objeto de protección es totalmente diferente no se incluye dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar.** Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios **totalmente disímiles**, que **no sean susceptibles de ser relacionados.**

Sobre el **principio de especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el **Principio de Especialidad**, 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, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. 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 los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas 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 para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Voto No. 813-2011)

Aplicado lo anterior al caso bajo análisis es claro que los signos cotejados son ligeramente diferentes, es decir que, tal como afirma el recurrente efectivamente existe algún grado de similitud gráfica y fonética. Sin embargo, de conformidad con el principio de especialidad, los productos que cada uno de ellos protege son tan dispares que es posible su coexistencia a nivel registral.

Respecto de la existencia de registros del signo TAMPICO en varios países alrededor del mundo debe recordarse que no es vinculante este hecho al analizar su registrabilidad en nuestro país, toda vez que en materia marcaria rige siempre el **principio de territorialidad**.

Respecto de este principio, ya este Tribunal, en distintas resoluciones se ha pronunciado, dentro de otros en el **Voto No. 352-2015**, dictado a las 9:55 horas del 14 de abril de 2015, en donde se afirmó que:

“[...] Respecto de la inscripción en terceros países y coexistencia registral fuera de nuestras fronteras, este Tribunal ha de aplicar en la presente resolución el principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, por lo que dichos registros no son abonables para lograr una inscripción en Costa Rica. Sobre éste principio comentan la



doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro) **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1^{era} edición, Civitas, Madrid, p. 74.**



El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

[...]

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en el extranjero como una causal para inscribir en Costa Rica. El registro fue otorgado por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, y 0080, 0223, 0651, 0652 y 0707 de 2014, entre otros. [...]” (**Voto No. 0352-2015**).

Lo anterior resulta aplicable al caso bajo estudio, por ello en modo alguno puede considerarse que los registros internacionales del signo inscrito a favor de la empresa opositora logren fortalecer ese registro y menos aún brindarle el carácter de notoriedad que alegó el recurrente

ante la autoridad registral. En sentido contrario implica que el registro del signo TAMPICO en otros países no le otorga un derecho de mayor alcance en Costa Rica y por ello no puede impedir que se inscriban signos similares.

Tampoco tienen ese efecto otras marcas similares que tiene o ha tenido la empresa opositora, porque cada solicitud es independiente y se analiza de acuerdo a su marco de calificación, que está conformado por ella misma, por la normativa aplicable y los derechos que previamente hayan sido adquiridos por terceros y que le resulten oponibles.

Por último, alega el apelante que con el signo propuesto se pretende un aprovechamiento de la fama de su marca. Sobre este argumento considera este Órgano de Alzada que el signo solicitado por INVERSIONES CHUAO S.A. no es idéntico, ya que la palabra **TAMBITO** -y el diseño que la acompaña-, solicitada para distinguir los productos del listado, crea un conjunto que está muy separado de **TAMPICO**, para proteger bebidas y el consumidor no se verá confundido; además el cotejo se realiza tal y como están los signos pedido y registrado, y no según la realidad de su comercialización en el mercado, la que no se ve reflejada en la marca tal cual está registrada.

Por lo expuesto, se declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **TAMPICO BEVERAGES, S.A.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de marzo de dos mil quince.

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, que es Ley No. 8039 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 planteado por la licenciada **Maria del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **TAMPICO BEVERAGES, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, veintitrés minutos, cuarenta y cinco segundos del dieciséis de marzo de dos mil quince, la cual en este acto se confirma para



que se admita el registro del signo “”, solicitado por la empresa **INVERSIONES CHUAO, S.A.** 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38