
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0378-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-7527)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0101-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y un minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en representación de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, cédula jurídica 3-101-306901, organizada y existente según las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:36 horas del 29 de abril del 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Luis Diego Ramírez Palma,

cédula de identidad 1-1178-0918, solicitó el registro de **CHILIBOMB** como marca de fábrica y de comercio para distinguir en clase 33 internacional “*Licor artesanal con chile*”. Con el siguiente diseño:



En resolución de las 09:58:36 horas del 29 de abril del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada por la representante de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, por considerar que el signo no transgrede los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Arias Chacón apeló, indicando en sus agravios que entre el signo solicitado y el inscrito existe una evidente similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico, indica que cuando se aprecian dos elementos de forma sucesiva, la primera impresión la visual es la más importante, generando así un asocio equívoco por parte de los consumidores finales, continúa manifestando que existe una identidad clara en los productos, que el mercado es el mismo, igual los canales de distribución, existiendo una conexión competitiva entre los productos, que evidentemente los productos son complementarios y que los productos de la marca solicitada se encuentran en los mismos anaqueles en que se encuentran los productos de su representada, por lo que solicita revocar la resolución apelada y continuar con los trámites de oposición.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado y de interés para la resolución de este asunto:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **BAMBOO CHILLI**, a nombre de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, registro 251549, vigente hasta el 15 de abril de 2026, para distinguir en clase 33: “*bebida alcohólica*” (folio 23).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre ellos:

- 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.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, tenemos que el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas brinda las pautas para su realización:

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: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

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;

Para establecer esa identidad o semejanza, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, o bien determinar las diferencias existentes entre el

signo solicitado y los signos registrados.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con ello 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;...” (voto 0135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido **contenido conceptual de los signos, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.**

Siendo entonces que el signo propuesto y la marca inscrita del caso en cuestión son los siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza: *“Licor artesanal con chile”*.

SIGNO INSCRITO

BAMBOO CHILLI

Clase 33 internacional: *“bebida alcohólica”*

El signo inscrito es denominativo y el solicitado mixto, ambos tienen en común la palabra Chili, el solicitado contiene las palabras “Chilibomb” y la letra C está formada por un chile y la “o” por una bomba de color negro, del análisis en conjunto de ambos signos se determinó que existen suficientes elementos tanto en la denominación como en el diseño solicitado que permiten la distinción gráfica con el signo inscrito.

De lo anterior se puede inferir que, desde el punto de vista **gráfico o visual**, los signos tanto el solicitado como el inscrito son diferentes.

En cuanto al cotejo **fonético o auditivo**, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo claro que, la pronunciación del elemento denominativo de la marca pretendida **CHILIBOMB** y **BAMBOO CHILLI**, existe una marcada diferencia, siendo que la pronunciación del solicitado es totalmente distinta al signo inscrito.

A nivel ideológico, la inscrita rememora la idea de la planta del bambú, mientras que lo solicitado trae a colación la idea de un explosivo.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga aptitud distintiva, lo que posibilita su coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, así como que los productos que identifica el signo inscrito, de ahí que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón la apelante, ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende del estudio en conjunto que, no hay similitud gráfica, fonética o ideológica entre los signos, razón por la cual deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, la marca propuesta resulta

admisibles por no infringir derechos de terceros, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Marianella Arias Chacón en representación de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:36 horas del 29 de abril del 2019 la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36