

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0396-TRA-PI

OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

MAURICIO AZOFEIFA MURILLO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-2170)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0107-2020

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

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, abogado, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad 1-1018-0975, en carácter de apoderado especial de **MAURICIO AZOFEIFA MURILLO**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:48:04 horas del 22 de mayo del 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que el señor **EDGAR ISAAC VARGAS GONZÁLEZ**, mayor, casado, ingeniero agrónomo, cédula de identidad 900650431, en carácter de gerente general con facultades de apoderado generalísimo del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **CACIQUE CÓCTEL A BASE DE CHILE, MANGO, GUARO Y LIMÓN** como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase

33 internacional licores que contengan guaro, chile, mango y limón. Con el siguiente diseño



En resolución dictada a las 11:48:04 del 22 de mayo del 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición planteada por el representante de **MAURICIO AZOFEIFA MURILLO** por considerar que entre los signos en conflicto existen diferencias que permiten su coexistencia registral.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado **Néstor Morera Víquez**, en carácter de apoderado especial de **MAURICIO AZOFEIFA MURILLO**, apeló la resolución relacionada, indicando en sus agravios que el Registro inadvirtió sobre la prohibición establecida en el artículo 7 inciso g) y el artículo 28 de la Ley de Marcas respecto a elementos no protegidos en marcas complejas; indica que no puede aceptarse la inclusión de elementos denominativos genéricos que a la larga van a representar en la etiqueta la misma proporción que el elemento llamado a ser el predominante y distintivo; manifiesta que la no reserva de los elementos genéricos “chile, mango, guaro, limón”, es un subterfugio para que el Registro aceptara la inscripción que es inadmisibles por la predominancia de elementos genéricos; continúa manifestando que según el Registro el único elemento denominativo sobre el que recaería la protección es CACIQUE, siendo que la etiqueta muestra otros tres elementos llamativos y que corresponden a CHILE, MANGO y GUARO; indica que la naturaleza de los productos es la misma, es decir una bebida de contenido alcohólico, que el

consumidor al cual estarán dirigidos los productos es el mismo, al igual que los canales de distribución y comercialización. Continúa manifestando que hay inobservancia de lo dispuesto en el artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas, señalando que el fundamento de la oposición en relación con la competencia desleal se basa en que el signo solicitado incluye como elementos predominantes dos vocablos que guardan una alta semejanza con la marca de su representada y que corresponden a chile y guaro.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acoge el elenco de hechos probado tenidos por el Registro.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter y 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 marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este 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 de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros; por ejemplo, establece en su inciso 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.

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar 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 signo registrado, el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece que, en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Asimismo, recurriendo a la jurisprudencia internacional, en el proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 2 de marzo del 2001, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, 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. Este cotejo puede generar que efectivamente se demuestre un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los

signos inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, en relación con lo anterior 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 [...] 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).

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 tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:

Signo solicitado	Marca inscrita
	CHILIGUARO
Licores que contengan chile, mango, guaro y limón	Mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico , específicamente una mezcla para una bebida con guaro .

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, considerando que el signo solicitado no reivindica los términos genéricos CHILE y GUARO, se puede determinar sin un análisis exhaustivo, que no presentan identidad gráfica, fonética ni ideológica alguna capaz de crear confusión en el consumidor.

Por tanto, no es posible indicar que la marca



en la que sobresale la palabra **CACIQUE** y la figura , presenten alguna semejanza con CHILIGUARO, por lo que se puede colegir que **existe la posibilidad de coexistencia registral de los signos**; nótese además que el signo inscrito es denominativo y el solicitado es mixto, por lo 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 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 “CACIQUE” y “CHILIGUARO”, existe una marcada diferencia, siendo que la pronunciación del solicitado es totalmente distinta a los signos inscritos.

En cuanto al cotejo ideológico, el cual se presenta cuando entre el signo solicitado y el registrado se evocan las mismas ideas, en el caso analizado no se presenta tal similitud.

Por otra parte, y en cuanto a los productos que una y otra marca protegen o pretenden proteger,

ambas listas de productos son similares; no obstante, el signo solicitado cuenta con los elementos diferenciadores que permiten identificar e individualizar los productos en el mercado y no causar confusión, por lo que se reitera que ambos signos pueden coexistir.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la 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 con 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 con respecto a que el Registro inadvirtió sobre la prohibición establecida en el artículo 7 inciso g) y el artículo 28 de la Ley de Marcas respecto a elementos no protegidos en marcas complejas y que la no reserva de los elementos genéricos “**chile, mango, guaro y limón**”, es un subterfugio para que el Registro aceptara la inscripción; este resulta inadmisibles por la predominancia de elementos genéricos. Al respecto se debe señalar que la marca pretendida puede catalogarse como un signo complejo, debido a que la forma en la que se solicita es una etiqueta, y las etiquetas pueden constituir una marca ya que la legislación lo permite, según lo establecido por el artículo 3 de la Ley de Marcas y el artículo 28 según el cual dispone:

Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Así las cosas, lleva razón el solicitante en la defensa de su signo al indicar que CACIQUE no presenta semejanza con CHILIGUARO, ya que el Registro en aplicación del artículo 28 citado acepta la no reivindicación de los términos de uso común y necesarios en el comercio, como lo son: COCTEL A BASE DE CHILE, MANGO, GUARO Y LIMÓN; esas palabras

cualquier competidor las puede utilizar en el etiquetado de productos similares que cuenten con una marca que los distinga en el mercado

Además, es importante aclarar al apelante que el registro de la marca evocativa CHILIGUARO se debe analizar en conjunto y no lo hace dueño de los términos genéricos CHILE y GUARO; cualquier competidor los puede utilizar en la información de las etiquetas de sus productos, e inclusive puede presentar marcas con esa información.

Por todo lo anterior, este Tribunal determina que no lleva razón el apelante por cuanto se desprende del cotejo realizado y del estudio en conjunto que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica entre los signos. Como ya se indicó, en cuanto a la similitud gráfica, a simple vista los signos son denominativamente diferentes; igualmente ocurre con la pronunciación que es disímil, razón por la cual los agravios deben ser rechazados, siendo lo procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta admisible y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:48:04 del 22 de mayo de 2019.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Viquez, en representación de **MAURICIO AZOFEIFA MURILLO** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:48:04 del 22 de mayo de 2019 la que en este acto **SE**



CONFIRMA, para que se acoja el registro de la marca . 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36