
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0474-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA



BEBIDAS KALAU, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-8456)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0156-2020

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

Recurso de apelación interpuesto por **LAURA VALVERDE GÓMEZ**, mayor, casada una vez, arquitecta, portadora de la cédula de identidad 1-1066-0542, y **CARLOS FRANCISCO VALVERDE GÓMEZ**, mayor de edad, soltero, optometrista, portador de la cédula de identidad 1-1274-0695 en su condición de apoderados generalísimos de la empresa **BEBIDAS KALAU, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, San Francisco de Dos Ríos, detrás del Faro del Caribe, Instalaciones de la Clínica San Francisco, con cédula de persona jurídica número 3-101-763952, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:27 horas del 17 julio de 2019.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Los apoderados de la empresa

BEBIDAS KALAU, S.A., presentaron la solicitud de inscripción de la marca de fábrica



, para proteger y distinguir: bebidas alcohólicas, en clase 33.

El 11 de marzo de 2019 el licenciado **LUIS DIEGO CHAVARRÍA GARITA**, representando a la empresa **DG DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A.**, se opuso contra la inscripción del signo solicitado por ser su representada titular del nombre comercial



A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:30:27 horas del 17 julio de 2019, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 inciso d) de la ley de marcas y otros signos distintivos y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: ... se declara con lugar la oposición interpuesta por.... y se deniega la marca solicitada”*

Inconforme con lo resuelto, los apoderados de la empresa **BEBIDAS KALAU, S.A.**, apelaron dicha resolución y expusieron como agravios, lo siguiente:

El Registro realiza un examen gráfico de forma errónea, ya que se limita a analizar la palabra CHUPITOS dejando por fuera los demás elementos que conforman el signo solicitado, sean CALI y COSTA RICA, se realiza una segregación de los signos donde únicamente se coteja CHUPITOS frente a CHUPI.

El nombre comercial registrado se compone de palabras de uso común, bajo esa tesis su registro nunca debió prosperar, pero se debe analizar como un todo, por lo que no se puede descomponer para indicar que se asemeja a la marca propuesta, se debe realizar el mismo análisis al signo solicitado que en su momento permitió el registro de un nombre comercial compuesto de palabras no apropiables por ser de uso común.

Fonéticamente los signos en su conjunto presentan diferencias sustanciales para su coexistencia registral.

Con respecto al cotejo ideológico concuerda en parte con el Registro en cuanto a la diferencia conceptual de los términos CHUPITOS frente a CHUPI, pero deja por fuera en dicho cotejo el resto de la conformación de los signos, lo que no es correcto.

Indica que el oponente no fundamentó bien su oposición ya que desconoce la diferencia entre un nombre comercial y una marca.

El Registro realiza un análisis contrario a la regla del análisis en conjunto, de mención en la resolución apelada.

La palabra SHOTS no existe en el idioma español por lo que no es posible atribuirle el concepto que indica el Registro.

La palabra CHUPITOS tiene un significado específico como un todo por lo que difiere del término CHUPI. Solicita se proceda de conformidad.

El apoderado de la empresa **DG DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A.**, se apersona al Tribunal luego de la audiencia de ley, y solicita se rechace el recurso presentado

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial:



, propiedad de **DG DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A.**, registro número 269433, inscrito desde el 23 de marzo de 2018, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a bar, ubicado en San José de la Asamblea Legislativa, cincuenta metros al sur, sobre calle 19.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente

resolución.

CUARTO. Que 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 DEL ASUNTO. 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, configurándose tal prohibición conforme el inciso d) *“Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como de los productos y el giro comercial que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



Bebidas alcohólicas

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



Establecimiento comercial dedicado a bar

Con respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizarlo, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre éstos. Ello es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista **gráfico**, se determina que entre el signo

solicitado:  , y el nombre comercial registrado:  , existe una semejanza muy evidente, ya que del conjunto marcario resaltan varios elementos parecidos como el término

CHUPI y la figura de una copa pequeña, con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto (agravio del apelante), ya que se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y dichas semejanzas son muy marcadas visualmente.

El término **CHUPI** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, el consumidor lleva en su mente la marca **CHUPI** que resulta distintiva para todo lo relacionado con **BEBIDAS**, ya que el vocablo **SHOTS** por sí solo no es distintivo para bebidas, el consumidor nacional reconoce dicho vocablo como descriptivo de un “*tipo de trago que se sirve en una copa pequeña*” sin ningún tipo de “*liga*” referido ese último término, a que se combine con alguna bebida tipo soda. Esa es la percepción normal del consumidor, es imposible registrar **SHOTS** para bebidas ya que resultaría descriptivo o en su defecto engañoso si las bebidas no tienen presentación de **shot**. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con el giro comercial del establecimiento distinguido con el nombre comercial prioritario.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del conjunto marcario es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma equivalente **CHUPITOS-CHUPISHOTS**. La expresión sonora de los signos impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Para aclarar al recurrente que el signo registrado es un signo mixto y por regla general en este tipo de signos existe un elemento denominativo preponderante, que en el caso bajo examen es CHUPITOS, los demás elementos denominativos LA CALI y COSTA RICA, son meramente informativos de la ubicación del establecimiento comercial.

En el campo ideológico la marca solicitada al contener el vocablo SHOTS puede evocar la idea al consumidor que se trata de algún tipo de bebida y el elemento preponderante del nombre comercial CHUPITOS significa “sorbito de vino u otro licor”, como lo indicó el Registro, por lo que si existe semejanza en ese sentido.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos y giro comercial a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo

*entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)*

Así las cosas, la marca solicitada distinguiría: **bebidas alcohólicas**. Y el signo registrado distingue: **establecimiento comercial dedicado a bar**.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. El giro comercial de bar está íntimamente relacionado con los productos pretendidos, ya que un bar tiene como premisa la venta de bebidas alcohólicas, de ahí deviene la similitud.

En el presente caso el consumidor medio informado puede incurrir en la confusión indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a las bebidas de la marca solicitada, sobre todo en relación al vínculo existente con el giro comercial de bar, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo comerciante. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de estudio.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias por lo tanto no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos basta con que sean similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición del inciso d) artículo 8 de la ley de marcas “*Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior*”.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto entre los signos



cotejados, por encontrarse inscrito el nombre comercial “



” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° inciso d) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **LAURA VALVERDE GÓMEZ** y **CARLOS F. VALVERDE GÓMEZ**, en su condición de apoderados generalísimos de la empresa **BEBIDAS KALAU, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:27 horas del 17 julio de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **LAURA VALVERDE GÓMEZ** y **CARLOS F. VALVERDE GÓMEZ**, en su condición de apoderados generalísimos de la empresa **BEBIDAS KALAU, S.A.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:30:27 horas del 17 julio de 2019, la cual 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 dejarán 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

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33