

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0057-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“BARCELÓ IMPERIAL”**

RONES FINOS DEL CARIBE, S.A. (ROFICA), apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2018-1542)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0167-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **RONES FINOS DEL CARIBE, S.A. (ROFICA)**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en avenida Samuel Lewis y calle 53, Edificio Omega Mezzanine, apartado postal 4493, Panamá 5, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:50 horas del 4 de diciembre de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 22 de febrero de 2018, la abogada

Villanea Villegas, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción del signo “**BARCELÓ IMPERIAL**”, como marca de fábrica y comercio, para distinguir en clase 33 “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción porque transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad, en fecha 14 de diciembre de 2020, apeló, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios lo siguiente:

1.- Solicita de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas, se delimite la lista de productos incluidos en la solicitud inicial, para que en adelante se lea la lista de la siguiente manera: **RON**, aporta el pago de la tasa, según consta a folio 21 del legajo digital de apelación. Refiere al principio de especialidad.

2.- Su representada tiene renombre en el mundo de las bebidas alcohólicas, especialmente el ron.

3.- La marca de su representada se encuentra en uso en Costa Rica desde hace varios años atrás, lo que resulta suficiente para demostrar una coexistencia pacífica.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se



encuentra inscrita la marca de fábrica , propiedad de **COMPAÑÍA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA S.A. (C.V.N.E.)**, registro **41002**, vigente hasta el

30 de junio de 2025, distingue en clase 33 vinos (excepto espumosos y jerez) (folio 6 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.


Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que configura por su simple observación; es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos;

analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siguiendo los argumentos expuestos, se tiene que los signos enfrentados “**BARCELÓ**



IMPERIAL” como marca solicitada, y la marca inscrita , ambos coinciden en el elemento “**IMPERIAL**”, se advierte entre ellos una similitud, gráfica, fonética e ideológica, lo que puede provocar riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor, y más aún porque protegen y distinguen productos de la misma naturaleza (bebidas alcohólicas), por lo que no se presenta suficiente distintividad entre ellas. El término “**BARCELÓ**” del signo solicitado no hace mayor diferencia, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre los signos cotejados, es decir este elemento no le da la suficiente distintividad a la marca propuesta.

Con relación a la aplicación del principio de especialidad que plantea la representación de la empresa apelante en sus agravios, en virtud de la delimitación que hizo de la lista inicial de los productos para que en adelante se lea: “**RON**”, se debe señalar que los productos que pretende distinguir la marca solicitada, a pesar de delimitar la lista inicial **bebidas alcohólicas (excepto cervezas)** para que se lea: **ron**, se encuentran íntimamente relacionados por tratarse de bebidas alcohólicas, obsérvese que la marca inscrita protege **vinos (excepto espumosos y jerez)**, por lo que el riesgo de confusión y el riesgo de asociación es latente, y en ese sentido debe prevalecer el derecho del tercero inscrito.

Lo anterior impide que el principio de especialidad se pueda aplicar, ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir riesgo de confusión y asociación empresarial entre los signos cotejados, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María de la Cruz Villanea Villegas representando a RONES FINOS DEL CARIBE, S.A. (ROFICA), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:39:50 horas del 4 de diciembre de 2020, la que en este acto se confirma. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

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

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33