

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0123-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

MAST-JÄGERMEISTER SE, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-7738)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0238-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y ocho minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número 1-679-960, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER SE**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Alemania, domiciliada en Jägermeisterstrasse 7-1538296 Wolfenbüttel, Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:10:31 del 29 de diciembre de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER SE**, solicitó el registro de la marca de fábrica y



comercio: , para proteger y distinguir en clase 25 de la clasificación internacional: “sombrerería, ropa, calzado, partes y piezas de todos los productos mencionados comprendidos en esta clase”.

En resolución de 11:10:31 del 29 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por derecho de terceros y transgredir el inciso a y b del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, debido a la



existencia de la marca inscrita , que protege en clase 25 internacional: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER SE**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- Considera que existen suficientes elementos que distinguen los signos, hay diferencias que permiten su coexistencia gráfica e ideológica, su representada es una importante compañía alemana dedicada a la producción, comercialización y distribución de licores, los productos se caracterizan por incluir en la etiqueta de su

botella un venado, el cual es reconocido a nivel mundial por su gran trayectoria en el mercado, en Costa Rica se comercializan bajo esa misma imagen.

2.- Debido a la gran popularidad su representada ha lanzado al mercado una gran cantidad de mercadería publicitaria y alusiva a la marca incluyendo prendas de vestir con el signo de esta solicitud, mientras que la marca motivo de la objeción protege el logo de uno de los equipos de básquetbol de la liga profesional de Estados Unidos (NBA) de la ciudad de Milwaukee Wisconsin.

3.- Considera que aún y cuando ambas marcas contienen un venado, cada uno de los venados tiene sus características propias, por lo que no se puede monopolizar la representación gráfica de un animal.

4.- Señala que el ámbito denominativo debe ser el preponderante, y que es imposible que se asocie el signo base objeto de la objeción dado el grado de reconocimiento que tiene, el elemento denominativo en la marca mixta ya registrada es el más característico o determinante y el que cuenta con fuerza expresiva que hace aún más evidente la diferenciación entre los signos. Cita el voto 143-2020 de este Tribunal.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado relevante para la resolución de este caso, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el signo:



, como marca de fábrica y comercio, para proteger en clase 25: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, inscrita el día 13 de agosto de 2015 y vigente hasta el 13 de agosto de 2025. Titular: NBA PROPERTIES, INC.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración la certificación del signo inscrito, indicado en el considerando segundo “HECHOS PROBADOS” de esta resolución.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no

desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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 encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

[...]

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.

b) Si el uso del 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.

[...]

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley en concordancia con el artículo 24 del reglamento, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, porque este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican así como la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se

encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión en conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); además debe tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Desde esta perspectiva, 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.

En ese mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 04 de febrero de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, refuerza la tesis expuesta al indicar:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”

Ahora, retomando la comparación que obligadamente el Tribunal debe realizar, es menester indicar 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." (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 los signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro. Bajo esa conceptualización, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



Para distinguir en clase 25: sombrerería, ropa, calzado, partes y piezas de todos los productos mencionados comprendidos en esta clase.

SIGNO INSCRITO



Para proteger en clase 25: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista **gráfico** se determina que, entre el elemento literal del signo inscrito



y el solicitado



no existen semejanzas, ya que

efectivamente el signo inscrito es mixto y se compone además del diseño, de las palabras “**MILWAUKEE BUCKS**” en el tanto, el signo solicitado no tiene ninguna palabra en su composición. Sin embargo, los signos concuerdan en el diseño, ambos contienen una figura de un venado, muy similares en aspecto y forma, con la mirada del venado mirando hacia el frente, únicamente se observa la cabeza del venado y si bien es cierto el solicitado tiene unos rayos y una cruz en la parte superior, del interior del semicírculo que lo compone, en definitiva, prepondera esa

imagen del venado que en ambos signos es muy similar, sin ninguna característica especial en ellos que individualice al signo solicitado.

Desde el punto de vista **fonético**, no existe similitud ya que como se indicó el signo solicitado es figurativo, en el tanto que el inscrito es mixto y se compone de un diseño y de las palabras “**MILWAUKEE BUCKS**”.

En el campo **ideológico** el grado de similitud se centra en la figura del venado, que efectivamente ambos signos la tienen en su composición, por lo que transmiten la idea de un mismo concepto, además se incluye un semicírculo en los dos, en el inscrito con la apertura en la parte superior y en el solicitante en la parte inferior.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de primera instancia, ya que el signo pretendido tiene más similitudes que diferencias, siendo el elemento que prepondera la figura del venado produciéndose riesgo de confusión al hacer el análisis comparativo.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar sus diferentes tipos, para ello traemos a colación las ideas expresadas por el autor Guerrero Gaitán, quien explica que la **confusión directa** es la que 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; y la **confusión indirecta** viene dada por la semejanza de los signos que hacen 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, El nuevo derecho de marcas: perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p.263.**).

Bajo esta conceptualización, en el caso de análisis se configuran ambos tipos de confusión, ya que la parte gráfica del signo pedido viene a constituir el elemento preponderante, siendo muy similar al signo inscrito, lo que provoca que el consumidor se vea confundido a la hora de escoger los productos que protege, y en ese sentido, este Tribunal es del criterio que la marca propuesta no puede acogerse para inscripción.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado 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 a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma 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.

Vista la lista de productos a la que se refieren las marcas en cotejo, se determina que los productos que protegería la marca solicitada es para distinguir en clase 25: sombrerería, ropa, calzado, partes y piezas de todos los productos mencionados comprendidos en esta clase y la marca inscrita para proteger en clase 25: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, como puede apreciarse, el signo solicitado al igual que el signo inscrito protegen productos de una misma naturaleza en clase 25 ropa, sombrerería, prendas de vestir, calzado, entre otros, por lo que

dichos productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca



de fábrica por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento.

Partiendo de lo anterior, los agravios de la apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe riesgo de confusión en el consumidor, conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos tienen grandes similitudes en su conjunto y no tiene la marca solicitada características propias que la individualice.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de las 11:10:31 del 29 de diciembre de 2020, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER SE**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:10:31 del 29 de diciembre de 2020, 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

nub/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