

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2017-0017-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “CABALLO LOCO”

VIÑA VALDIVIESO SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-8999)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 0240-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del dieciocho de mayo del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIÑA VALDIVIESO SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Chile, con domicilio social situado en calle Celia Solar N° 55, San Joaquín, Chile, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:23:43 horas del 17 de noviembre del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el trece de setiembre del dos mil dieciséis, la licenciada **María Gabriela Bodden Cordero**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número siete-ciento dieciocho-cuatrocientos sesenta y uno, en su condición de apoderada especial de la empresa **VIÑA VALDIVIESO SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo “**CABALLO LOCO**” como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir, “Bebidas alcohólicas, (excepto cervezas)”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 15:23:43 horas del 17 de noviembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]”, porque el signo solicitado causa confusión con el registrado, y se deriva una identidad de productos de la misma naturaleza en clase 33 internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el cinco de diciembre del dos mil dieciséis, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa **VIÑA VALDIVIESO SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, y el Registro, en resolución dictada a las 13:59:13 horas del 13 de diciembre del 2016, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal.

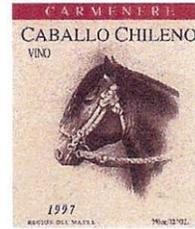
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa



AGRICOLA EL CIPRES LTDA la marca de comercio registro número 131232 desde el 17 de enero del 2002, vigente hasta el 17 de enero del 2022, la cual protege y distingue: “Vinos”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. (v. f. 21 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CABALLO LOCO**” en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”. El criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida para el rechazo de la marca solicitada, es que el signo solicitado es gráfica, fonética e ideológicamente similar al signo registrado, ambos coinciden en la palabra “CABALLO”, en primera posición, un término arbitrario y distintivo para los productos de la clase 33 internacional, que pueden provocar confusión al consumidor medio, más aún si protegen productos de la misma naturaleza (bebidas alcohólicas), siendo ello causal de inadmisibilidad por derechos de terceros. En virtud de lo antes expuesto, el Registro rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CABALLO LOCO**”, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La parte apelante argumenta dentro de sus agravios los siguientes: **1.-** Que en cuanto a la visión de conjunto, el examinador realiza una valoración de la marca individualizando los signos

marcarios, manifestando que la marca caballo loco causa confusión al público al ser similar a nivel gráfico, fonético e ideológica con el signo Caballo Chileno, similitud errónea ya que deja de lado los términos “Chileno” y “Loco”, cuando deben ser analizados en conjunto, como un todo, incluyéndose el total de las partes denominativas. **2.-** Que la marca de su representada no es descriptiva, no es genérica, no lleva a error al consumidor por lo que es una marca susceptible de inscripción registral. **3.-** Que aplicando el principio de especialidad, siendo que los productos en su totalidad no son idénticos, no se puede presumir que haya riesgo de confusión, por lo que debería permitirse su coexistencia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca 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. Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas,

analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y 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 hubiere entre ellos.

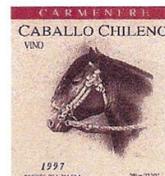
Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, queda claro que para determinar la registrabilidad de los signos marcarios es preciso primero cotejarlo con el inscrito. Debe subrayarse que de las marcas enfrentadas “**CABALLO LOCO**” la solicitada, y **CABALLO CHILENO** (diseño)



la inscrita, la que se pretende registrar es denominativa y la registrada con anterioridad es mixta. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que:

“... Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...” (Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**CABALLO**



LOCO”, con la marca inscrita “**CABALLO CHILENO**” (diseño) a nombre de la empresa **AGRÍCOLA EL CIPRES LTDA.**, se advierte entre ellas similitud fonética e ideológica, tal y como lo estableció la Autoridad Registral, ya que ambos coinciden con la palabra “**CABALLO**” y el elemento figurativo de un caballo en primera posición, un término arbitrario y distintivo para los productos de la clase 33 internacional, pero que pueden provocar riesgo de confusión y asociación al consumidor y más aún porque protegen y distinguen productos de la misma naturaleza (bebidas alcohólicas). A criterio del Tribunal, la parte figurativa y demás elementos en el signo inscrito no hace mayor diferencia, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre las marcas cotejadas, y el término “**LOCO**” que contiene la solicitada, no le da la suficiente aptitud distintiva al signo solicitado, para cumplir con la necesaria diferencia, que es la esencia o fin de la marca para posicionar un producto o servicio en el mercado; por lo que no es capaz de acreditar la suficiente distintividad entre ellas, de forma que puedan coexistir registralmente.

El análisis de fondo que se realiza en este caso, se hace basado en la prohibición expresa del artículo 8 de la Ley de marcas, por tal motivo, no se acogen los argumentos del apelante en cuanto a que su solicitud de marca “no es descriptiva, no es genérica, no lleva a error al consumidor por lo que es una marca susceptible de inscripción registral”, si no al hecho de que en la corriente registral existe un titular con mejor derecho, titular de una marca registrada similar a la solicitada y por tanto de conformidad con el análisis de los artículos 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y 24 inciso c) de su Reglamento, la solicitud no cumple con los requisitos para poder coexistir con la marca ya inscrita.

Con relación a la aplicación del principio de especialidad alegada, este principio se ha considerado característico del derecho de signos distintivos ya que:

“... La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión ...” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**).

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, coincide este Órgano con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada incluye en su totalidad los productos de la marca inscrita, por lo que el riesgo de confusión 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.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone:

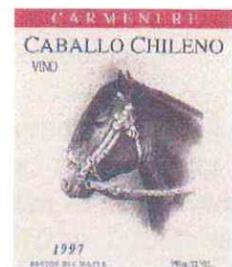
“... Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ...
e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos; ...”.

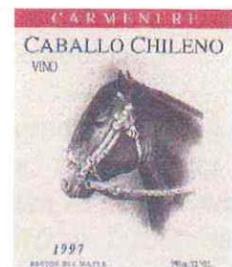
Las reglas en esta norma establecidas, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos o parecidos 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.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los



signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de comercio , de permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “CABALLO LOCO”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado

especial de la empresa **VIÑA VALDIVIESO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:23:43 horas del 17 de noviembre del 2016, la cual en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción del signo pedido.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIÑA VALDIVIESO SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:23:43 horas del 17 de noviembre de 2016, la cual en este acto **se confirma**, denegándose la inscripción del signo pedido. 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.-**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33