

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0486-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

MAURICIO AZOFEIFA MURILLO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-2164)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0267-2020

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con once minutos del cinco de junio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, 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 09:13:30 horas del 19 de julio del 2019.

**Redacta la juez Soto Arias.**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que el señor **EDGAR ISAAC VARGAS GONZÁLEZ**, ingeniero agrónomo, cédula de identidad 9-065-431, 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, GUARO, JUGO DE TOMATE Y LIMÓN**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 33 internacional “*licores*

que contengan chile, guaro, jugo de tomate y limón” (folio 22 expediente de origen). Con el siguiente diseño:



En resolución dictada a las 09:13:30 horas del 19 de julio 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 hace una incorrecta aplicación 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, agrega que la no reserva de los elementos genéricos “CHILE y GUARO” fue realizada por el solicitante como una estrategia de subterfugio para que el Registro aceptara la inscripción de una marca que es a todas luces inadmisibles por la predominancia de los elementos genéricos en la representación del signo. Indica que existe semejanza gráfica entre los signos contrastados, la naturaleza de los productos es la misma y por último señala que la marca fue solicitada de mala fe por cuanto el solicitante había intentado anular en el pasado

la marca “CHILIGUARO” de su representada. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación planteado y se deniegue el registro del signo solicitado.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Se acoge el elenco de hechos probados 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.** En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el hecho tenido por probado en el considerando primero de la resolución recurrida, el certificado de marca de comercio CHILIGUARO visible a folio 191 registro 227842 inscrita desde el 21 de junio de 2013 y hasta el 21 de junio de 2023 para distinguir en clase 33 “Mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico, específicamente una mezcla para una bebida de guaro”. Titular Mauricio Azofeifa Murillo. 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.** La claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste 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 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 tenemos: el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan 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
	<b>CHILIGUARO</b>
Licores que contengan chile, <b>guaro</b> , jugo de tomate y limón.	Mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico, específicamente una mezcla para una bebida de <b>guaro</b> .

En el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos y 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 e ideológica alguna capaz de crear confusión en el consumidor.



Por tanto, no es posible indicar que la marca solicitada  en la que sobresale la

palabra **CACIQUE** y la figura , presente 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 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 COCTEL A BASE DE CHILE, GUARO, JUGO DE TOMATE Y LIMÓN”** y **“CHILIGUARO”**, existe una marcada diferencia, siendo que la pronunciación del solicitado es totalmente distinta al signo inscrito.

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 y 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, así como que 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, guaro, jugo de tomate y limón**”, es un subterfugio para que el Registro aceptara la inscripción que es inadmisibles por la predominancia de elementos genéricos. Al respecto se debe señalar que la marca pretendida puede catalogarse como un signo complejo, ya 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: **CÓCTEL A BASE DE CHILE, GUARO, JUGO DE TOMATE 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, 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 09:13:30 horas del 19 de julio del 2019.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, en carácter de apoderado especial de Mauricio Azofeifa Murillo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:13:30 horas del 19 de julio del 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**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

**Guadalupe Ortiz Mora**

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

**DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**