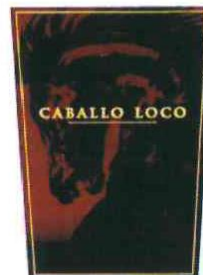


RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0011-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “

VIÑA VALDIVIESO S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-9000)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0272-2017

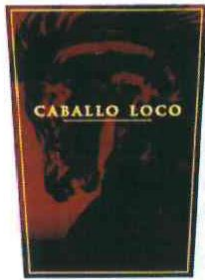
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0908-0006, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **VIÑA VALDIVIESO SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad constituida bajo las leyes de Chile, domiciliada en Calle Celia Solar No. 55, San Joaquín, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:17:52 horas del 18 de noviembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de setiembre de 2016, la licenciada **María Gabriela Boddén Cordero**, mayor, casada, abogada,

titular de la cédula de identidad número 7-0118-0461, solicitó la inscripción de la marca de fábrica



y comercio “ ”, en la clase 33 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*bebidas alcohólicas, excepto cervezas*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 09:36:06 horas del 23 de setiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcara,



que existe inscrita la marca de comercio “ ”, bajo el registro número **131232**, en la clase 33 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de la empresa **AGRÍCOLA EL CIPRES LTDA.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 15:17:52 horas del 18 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1° de diciembre de 2016, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida y expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de comercio “

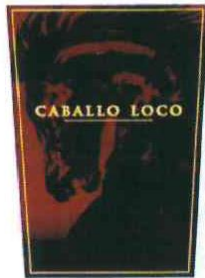


”, bajo el registro número 131232, desde el 17 de enero de 2002 y vigente hasta el 17 de enero de 2022, en la clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “vinos”, propiedad de la empresa **AGRICOLA EL CIPRES LTDA.** (ver folios 24 y 25 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial en

la resolución recurrida para el rechazo del signo solicitado, es la similitud gráfica, fonética e ideológica del signo pedido en relación con el signo inscrito, lo que genera para el consumidor un alto grado de confusión al momento de identificar los productos de la marca solicitada frente a los productos que protege y distingue la marca registrada, todo en perjuicio del propietario registral de esta. Agrega que garantizar el respeto de los derechos marcarios es lo que tiene como fin el Registro al momento de encontrar marcas solicitadas iguales o similares a otras que ya se encuentran inscritas y para productos idénticos, similares o relacionados; y en razón de ello, el signo solicitado es fonética e ideológicamente similar al signo registrado, ambos coinciden en la palabra “CABALLO” y el elemento figurativo de un caballo en primera posición, un término y diseño 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 “ ”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, y así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “



”, por cuanto existe similitudes muy marcadas entre ellas, lo cual podría causar confusión en los consumidores ya que protegen y distinguen productos en la clase 33 de la nomenclatura internacional, los cuales con se encuentran relacionados, basto fundamento para

determinar la inadmisibilidad del signo solicitado al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la recurrente alegó como agravios los siguientes:

- Que en cuanto a la visión en conjunto, el examinador realiza una valoración de la marca errónea ya que realiza una interpretación individualizando los signos marcarios, manifestando que la marca “CABALLO LOCO” causa confusión al público al ser similar a nivel gráfico, fonético e ideológico con el signo “CABALLO CHILENO”, similitud errónea ya que deja de lado los términos “Loco” y “Chileno”, cuando deben de ser analizados en conjunto, como un todo, incluyéndose el total de las partes denominativas.
- 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.
- Que aplicando el principio de especialidad, siendo que los productos no son idénticos, no se puede presumir que haya riesgo de confusión, por lo que debería permitirse su coexistencia.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos marcarios es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que de las marcas enfrentadas “**CABALO LOCO (DISEÑO)**” la solicitada, y “**CABALLO CHILENO (DISEÑO)**” la inscrita, son ambos signos mixtos por estar conformado por palabras y una parte figurativa. 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).

Realizada la confrontación de la marca solicitada y la inscrita, observa este Tribunal que los términos denominativos “**CABALLO LOCO**” y “**CABALLO CHILENO**” se constituyen en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**CABALLO LOCO (DISEÑO)**”, 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 el órgano a quo, ya que ambos coinciden con la palabra “**CABALLO**” y el elemento figurativo de un caballo en primera posición términos y diseños arbitrarios y distintivos para los productos de la clase 33 internacional, que pueden provocar riesgo de confusión y asociación al consumidor y más aún porque protegen y distinguen productos de la misma naturaleza (bebidas alcohólicas), por lo que no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad entre ellas, de forma que puedan coexistir registralmente. A criterio del Tribunal, la parte figurativa de ambos signos no hace mayor diferencia, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre las marcas cotejadas, es decir, los demás elementos gráficos no le dan la suficiente distintividad a lo 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. Respecto al cotejo con la marca inscrita “**CABALLO CHILENO**”, igualmente que, con lo anterior, ambas resultan muy similares gráfica y fonéticamente, además de que los productos se encuentran íntimamente relacionados.

Bajo esa premisa y siguiendo la doctrina que informa el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que en lo que interesa indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que**

a las diferencias entre los signos; ...”. En razón de ello, se acoge el análisis del cotejo realizado por el Registro de la Propiedad industrial, considera este Tribunal que el análisis efectivamente se realiza de forma conjunta, tal y como lo indica la ley y doctrina, por tal motivo se rechazan los agravios de la parte, en ese sentido.

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.

En el mismo sentido, el artículo 8º 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 a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

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

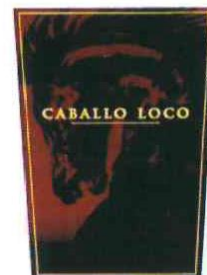
considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en 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: “



”, se permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “

quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:17:52 horas del 18 de noviembre de 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, 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 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:17:52 horas del 18 de noviembre de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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