

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

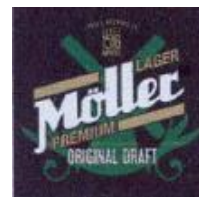
EXPEDIENTE 2021-0185-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

JOSE MARÍA AYCART VALDES, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2020-9876)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0303-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diecisiete minutos del dos de julio de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, vecino de San José, cédula de identidad 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de José María Aycart Valdés, casado una vez, economista, con domicilio en Polígono Industrial “03-PEI”, Peysi Guadarranque 11360, San Roque, Cádiz, Reino de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:54 horas del 24 de febrero de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El representante del señor Aycart Valdés solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo





(Proex Brewing Co. Since 1516 imported LAGER Möller PREMIUM ORIGINAL DRAFT), en clase 32 para distinguir cervezas.


El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción al amparo del artículo 8 incisos a) y b), y 7 inciso j) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).


Inconforme con lo resuelto, la representación del señor José María Aycart Valdés lo apeló, y expresó como agravios que el signo solicitado y las marcas registradas cuentan con diferenciadores gráficos y fonéticos que los distinguen entre sí, lo que permite su coexistencia registral. Trae a colación los votos 1109-2012, 0010-2010 y 0349-2009 de este Tribunal; finalmente solicita la revocatoria de la resolución venida en alzada y continuar el trámite de su solicitud.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas a nombre de COORS BREWING COMPANY, todas en clase 32:


1. Vigente al 5 de diciembre de 2027, de fábrica , registro 53119, para distinguir cerveza (folio 4 expediente principal).

-
2. Vigente al 18 de enero de 2030, de fábrica y comercio  , registro 198191, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 6 expediente principal).
3. Vigente al 7 de diciembre de 2030, de fábrica y comercio **IT'S MILLER TIME**, registro 205764, para distinguir cervezas, aguas minerales y gasificadas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. (folio 7 expediente principal).

4. Vigente al 3 de agosto de 2022, de fábrica y comercio  , registro 219793, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 8 expediente principal).

5. Vigente al 19 de agosto de 2031, de fábrica y comercio  , registro 211791, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 9 expediente principal).



6. Vigente al 7 de julio de 2024, de fábrica y comercio  , registro 236490, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 10 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. 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. Como la base del rechazo fue que por las similitudes se podría provocar confusión entre los consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de las marcas contrapuestas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y 24 de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento), que indica:




...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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

-
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
 - c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;
 - d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
 - 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;
 - f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En el presente asunto los productos son los mismos, por lo que no se puede aplicar el principio de especialidad y la posible coexistencia dependerá entonces de la semejanza o diferencia entre los signos cotejados.

En un análisis en conjunto de los signos, se denota que a nivel gráfico tanto en el

signo solicitado  y en todas las marcas inscritas , ,

 y , predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante.

La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables...

Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293, mayúsculas del original.

En este caso el factor preponderante son las denominaciones **MILLER** y **MÖLLER** relacionadas al mismo producto, creando riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor. Se diferencian tan solo por una letra, la cual se coloca como segunda en ambas palabras, iniciando con la letra M y terminando con la silaba LLER, lo cual hace que haya más similitudes que diferencias en dicho ámbito. Los demás elementos de la marca solicitada "Proex Brewing Co. Since 1516 imported LAGER Möller PREMIUM ORIGINAL DRAFT" (Proex Elaboración de cerveza Co. importando LAGER Möller PREMIUM ORIGINAL DRAFT desde 1516), son frases dedicadas únicamente a indicar características de los productos, las cuales, si bien están permitidas, no agregan aptitud distintiva.

A nivel fonético, al ser pronunciadas tan solo se diferencian en cuanto al sonido de las vocales “ö” e “i”, y el sonido final de las marcas es igual, “LLER”, por lo que también se encuentran mayores similitudes que diferencias en este campo de cotejo.

Por último, en lo que respecta a los votos 1109-2012, 0010-2010 y 0349-2009 dictados por este Tribunal y mencionados por el recurrente, se debe indicar que este antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen por cuanto cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y conforme el marco de calificación registral que le corresponda, de manera que las resoluciones son guías más no lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la administración registral.

Partiendo de lo antes expuesto, el signo solicitado no cuenta con una carga diferencial que otorgue aptitud distintiva frente a las marcas inscritas, lo que imposibilita su coexistencia registral, ya que existe riesgo de confusión en el consumidor.

De este modo, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Álvaro Enrique Dengo Solera representando a José María Aycart Valdés, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:11:54 horas del 24 de febrero de 2021, 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 Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33