
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0190-TRA-PI

**OPOSICION A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO
“ILEGAL”**

VIÑA VENTISQUERO LIMITADA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP DE ORIGEN 2018-0570)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0322-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del diecisiete de junio del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **KRISTEL FAITH NEUROHR**, mayor, abogada, vecina San José, cédula de identidad 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de **VIÑA VENTISQUERO LIMITADA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Chile, con establecimiento administrativo y comercial, situado en: Camino La Estrella 401, Of. 5 sector Punta de Cortes, Rancagua, Chile, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:04:37 horas del 17 de diciembre de 2018.

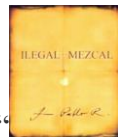
Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **KRISTEL FAITH NEUROHR**, de calidades y representación citadas, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de comercio “**ILEGAL**”, para proteger y distinguir: “cervezas, cervezas sin alcohol, aguas minerales, bebidas de fantasía, bebidas gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas” en clase 32 internacional.

El 24 de setiembre de 2018 el licenciado Luis Pal Hegedüs, representando a la empresa **Ilegal Mezcal S.A.**, se opuso a lo solicitado por ser su representada titular de la marca **ILEGAL MEZCAL**.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:04:37 horas del 17 de diciembre de 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse



inscrita la marca: “*[Signature]*”, bajo el registro número 270501, propiedad de **ILEGAL MEZCAL S.A.**, inscrita el 19/4/2018 y vence 19/4/2028, en clase 33 para proteger: mezcal y crema de mezcal, marca que presenta identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley...”

Inconforme con lo resuelto, licenciada **KRISTEL FAITH NEUROHR** apeló lo resuelto y expuso como agravios lo siguiente:

Indica que la empresa que representa desde 1998 se dedica a imaginar y materializar vinos que desafíen los límites, bajo el slogan "un paso más allá" crea vinos modernos, vanguardistas y de alta calidad respetando siempre el medio ambiente en cada uno de los procesos de producción.

Que su marca está inscrita en muchos países del mundo, lo cual hace que sea una marca reconocida en el ámbito de los vinos.

La posibilidad de confusión no existe y aplicado correctamente el del principio de especialidad, se puede determinar que los productos distinguidos son dirigidos a consumidores distintos, ubicados en los puntos de venta en diferentes lugares y comercializados de manera distinta. La naturaleza y finalidad de los productos es distinta.

En cuanto el cotejo marcario el Registro no aplicó el análisis en conjunto, sino que desmembró la marca registrada para cotejarla con la solicitada.

El análisis debe realizarse en conjunto de esa manera los signos presentan diferencias que permiten

su coexistencia registral.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único 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:



“*Ilegal Mezcal*”, bajo el registro número 270501, propiedad de **ILEGAL MEZCAL S.A.**, inscrita el 19/4/2018 y vence 19/4/2028, en clase 33 para proteger: mezcal y crema de mezcal.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto y referidos a los alegatos del apelante, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable 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 marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) *Si el signo es 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 distinga 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, ... registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca ...anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

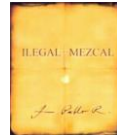
Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

ILEGAL

Cervezas, cervezas sin alcohol, aguas minerales, bebidas de fantasía, bebidas gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas.

MARCA REGISTRADA

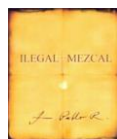


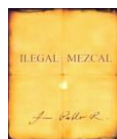
Mezcal y crema de mezcal

Con respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar el cotejo marcario, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista **gráfico**, se determina que entre el signo solicitado



ILEGAL, y el inscrito , existe una semejanza muy evidente, la inclusión del término mezcal en el signo registrado y el diseño de rectángulo, no determinan una diferencia de peso a la vista del consumidor. El término **ILEGAL** es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, a la hora de adquirir las cervezas, cervezas sin alcohol, aguas minerales, bebidas de fantasía, bebidas gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas o el mezcal el consumidor lleva en su mente la marca **ILEGAL**. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada

una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian en el idioma español prácticamente idénticos. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos evocan una idea similar en cuanto a algo contrario a la ley.

El recurrente defiende la coexistencia registral de los signos aplicando el principio de especialidad que rige la materia marcaria. Por lo que se debe analizar la posibilidad de confusión en relación a los productos que distinguen los signos.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica 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 ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que no hay relación de productos, en aplicación del principio de especialidad.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas 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.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** 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. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace 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, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)*

Tomando en cuenta la aseveración realizada por el apelante, la marca solicitada distinguiría: **cervezas, cervezas sin alcohol, aguas minerales, bebidas de fantasía, bebidas gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas.** Y la marca registrada distingue **mezcal y crema de mezcal.**

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como un factor determinante la naturaleza y finalidad de los productos.

La naturaleza de las cervezas es la misma ya que se trata de bebidas con un contenido alcohólico. Donde la finalidad de su consumo es parecida o está relacionada, puede decirse que cervezas y el mezcal pueden satisfacer necesidades similares en el consumidor final.

En cuanto a los demás productos solicitados que no contienen alcohol: **aguas minerales, bebidas de fantasía, bebidas gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas,** existe la posibilidad de asociarlos a un mismo origen empresarial ya que son productos complementarios del mezcal, es decir las aguas minerales, gaseosas (soda) y otras bebidas no alcohólicas (limón, naranja, sandía, piña, sirope, etc.) son bebidas que se pueden utilizar para el consumo del mezcal en cocteles, por lo tanto a pesar de no ser los mismos productos, pueden llegar a relacionarse.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta la similitud de los productos son los canales de comercialización, el autor Fernández Nóvoa, al respecto indica: “...*La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado...*” (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución en el mercado, y se pueden encontrar en la sección de licores y refrescos de los supermercados, que por lo general están muy cerca.

En el presente caso el consumidor medio informado es claro que el consumidor no confundirá un producto de los pretendidos con los registrados, pero si puede incurrir en la confusión indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, sobre todo en relación al vínculo existente entre los productos que son del sector de bebidas alcohólicas y complementarios del mezcal, al igual se venden en supermercados y otros expendios, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de estudio.

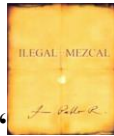
En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.


Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la

elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto entre los signos cotejados



por encontrarse inscrito el signo “”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ILEGAL**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **KRISTEL FAITH NEUROHR**, en su condición de apoderada especial de **VIÑA VENTISQUERO LIMITADA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:04:37 horas del 17 de diciembre de 2018, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **KRISTEL FAITH NEUROHR**, en su condición de apoderada especial de **VIÑA VENTISQUERO LIMITADA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:04:37 horas del 17 de diciembre de 2018, la

cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**ILEGAL**” en clase 32. 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 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

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33