
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0180-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “”

BODEGAS EMILIO MORO S.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-9399)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0326-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con tres minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 4-155-803, en su condición de apoderado especial de la empresa **BODEGAS EMILIO MORO, S.L.**, sociedad organizada y existente según las leyes de España, domiciliada en Carretera Valoria-Peñañiel, 6 E-47315 Pesquera de Duero, Valladolid, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:57 horas del 27 de noviembre del 2018.

Redacta el juez Vargas Jiménez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa **BODEGAS Y VIÑEDOS CARLOS MORO, SL**, sociedad organizada y existente de conformidad con las

leyes de España, con domicilio en Camino de Garugele s/n E26338 San Vicente de la Sonsierra, La Rioja, España, solicita la marca de servicios **“L CARLOS MORO (diseño)”** en clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: *“Servicios científicos y de investigación en el sector vitivinícola”* con el diseño: 

En contra de dicha solicitud presentó oposición la empresa **BODEGAS EMILIO MORO, S.L.** alegando que el signo propuesto crea confusión con su marca **“EMILIO MORO”**.

En resolución dictada a las 10:15:57 del 27 de noviembre de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial reconoce la notoriedad de la marca **“EMILIO MORO”** inscrita a favor de la opositora. Sin embargo, al realizar el cotejo con la solicitada determina que no son similares porque tiene elementos que la diferencian de la inscrita y por ello deniega la oposición y admite el registro de **“L CARLOS MORO (diseño)”**.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado **Hernández Brenes apela** indicando en sus agravios que su marca Emilio Moro es una marca registrada desde el 2010. Que fue declarada notoria en España y así mismo fue reconocida en la resolución que recurre. Por ello, ésta goza de un reforzamiento en su protección no solo contra el tradicional riesgo de confusión y asociación, sino que ese derecho de exclusiva le permite evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Afirma que el registrador no hizo una calificación conforme al caso que se analiza, ya que no aplica las disposiciones que brindan esa protección reforzada; por ejemplo el inciso e) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas) y los incisos a) y g) del artículo 24 de su Reglamento, siendo que las dos marcas confrontadas incluyen el denominativo MORO después de un nombre de pila: EMILIO y CARLOS, por

lo que será entendido por el público como un apellido, de ahí que hay similitud también desde el plano ideológico.

Agrega el recurrente que ambos signos protegen productos y servicios del mismo giro comercial y; siendo que la suya es notoriamente conocida en el sector pertinente en que se comercializan, su coexistencia es susceptible de confundir, lo cual conlleva un riesgo de asociación y aprovechamiento injusto de esa notoriedad.

Por otra parte, se apersona ante este Tribunal la **licenciada María de la Cruz Villanea Villegas** en representación de la solicitante **BODEGAS Y VIÑEDOS CARLOS MORO S.L.** y manifiesta que la marca solicitada está constituida por el nombre y primer apellido de Carlos Moro González, fundador y presidente de uno de los grupos bodegueros vitivinícolas más importantes e influyentes de Europa y el mundo, llamado El Grupo Matarromera. Apunta aspectos del currículo profesional del señor Carlos Moro y afirma que con ello se constata su importancia en ese campo, por lo que no se puede producir confusión en el consumidor con ninguna otra marca ya que su nombre por sí solo se diferencia en cualquier lugar del mundo como de los más influyentes en el negocio de los vinos. Afirma que, por ello se debe considerar a **CARLOS MORO** como una marca notoria, con más de media década con excelencia y expansión mundial. Agrega que ambos signos han coexistido durante años en su territorio de origen, sin que se haya producido alguna situación de confusión ya que al realizar el cotejo marcario resultan indudables las diferencias entre ellas, siendo la solicitada mixta y la inscrita denominativa, y coinciden solamente en el apellido **MORO**. En razón de dichas afirmaciones solicita sea rechazado el recurso de apelación interpuesto por **BODEGAS EMILIO MORO S.L.**

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos demostrados y de interés para el dictado de esta resolución, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita y vigente hasta el 28 de octubre de 2020, la marca **“EMILIO MORO”** con registro 204798 a favor de **BODEGAS**

EMILIO MORO, S.L., en clase 33 internacional para distinguir y proteger: "*Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) en especial vinos*" (folios 49 y 50)

2. Que la marca "**EMILIO MORO**" fue declarada notoria por la Oficina Española de Patentes y Marcas en sentencia dictada el 1° de marzo de 2013 y reconocida como tal por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida (folios 123 y 124 frente y vuelto, 204 a 208 del expediente)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como tal el siguiente:

1. Que no se demostró la notoriedad de la marca solicitada **LCARLOS MORO (diseño)**.

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. Advierte este Tribunal que la autoridad registral valoró la prueba aportada por la opositora, respecto de la notoriedad de su signo "**CARLOS MORO**" y concluyó que efectivamente debe dársele ese reconocimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Convenio de París y el inciso e) del artículo 8 de nuestra Ley de Marcas.

Asimismo, consideró que la empresa solicitante del signo  no aportó elementos probatorios suficientes para demostrar su posicionamiento, promoción y presencia en el mercado, que permitan acreditar su notoriedad. No obstante, al realizar el cotejo marcario consideró que no existe entre ellos una similitud tal que impida su coexistencia.

Debe recordarse que en nuestro ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso adquirido por Costa Rica al aprobar

su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No. 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475.

Es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7978 de 06 de enero del 2000) el inciso e) de su artículo 8:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (...)

*e) Si el signo constituye una **reproducción**, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, **de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París** por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, **cuando su uso resulte susceptible de confundir** o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.”*

(agregado el énfasis)

En ese mismo sentido el **artículo 44** de dicha ley establece el **alcance de protección concedido a los titulares de marcas reconocidas como notorias**, tal como se define en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas N° 833, aprobada en setiembre de 1999 por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, reconociendo a estos titulares “...*el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho...*” Dado lo cual es posible que el Registro, de oficio o a instancia de la parte interesada, proceda a “...*rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una*

marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión...”
(artículo 44 de la Ley de Marcas)

Adicionalmente, en el artículo 6 bis del **Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial** (Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995) se establece que:

“Artículo 6 bis. [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

*1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o **invalidar el registro** y a prohibir el uso **de una marca de fábrica o de comercio** que constituya la reproducción, imitación o traducción, **susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida** como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta...”*

De lo anterior resulta claro el derecho que asiste al titular de una marca notoria de oponerse al registro de un signo distintivo; o al mismo Registro de la Propiedad Industrial para declararla de oficio, cuando se considere que puede provocar **confusión** o conlleve un **riesgo de asociación** que permita el **aprovechamiento injusto** por un tercero de esa condición, aun y cuando dicha notoriedad haya sido reconocida en otro Estado contratante del Convenio de París, tal como lo expresa el inciso e) del artículo 8 citado.

En el caso de estudio, tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como el Registro de la Propiedad Industrial reconocieron la notoriedad de la marca opositora. Es por ello que

“EMILIO MORO” cuenta con una protección reforzada respecto de signos similares y tomando en cuenta esta condición, procede este Tribunal a realizar el cotejo de los signos en pugna, a fin de determinar si el uso del propuesto puede confundir o provocar un riesgo de asociación o un aprovechamiento injusto de esa notoriedad:

Inscrito a favor de BODEGAS EMILIO MORO, S.L.	Solicitada por BODEGAS Y VIÑEDOS CARLOS MORO S.L.
EMILIO MORO	
para proteger y distinguir: <i>"Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) en especial vinos"</i> en clase 33	para proteger y distinguir: <i>"Servicios científicos y de investigación en el sector vitivinícola"</i> , en clase 42

De esta confrontación resulta fácil concluir que guardan gran similitud, toda vez que el elemento preponderante de las dos marcas es **MORO**, que alude a un apellido, y es el que tiene la carga de distintividad, toda vez que los nombres Emilio y Carlos resultan comunes y por ello poco distintivos. Adicionalmente, la solicitada consiste en las letras en manuscrito L Carlos Moro con un diseño de un escudo (usual en el sector de servicios en que ha sido solicitado), lo cual no imprime una distinción suficiente que impida que el consumidor vaya a suponer que se trata de la misma empresa.

Además, ambos signos se refieren a vinos, sea como producto (en el caso de la marca inscrita) o para servicios científicos y de investigación en ese sector (en el caso de la solicitada), por

lo que existe una alta probabilidad de que su coexistencia produzca riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

En este sentido se pronunció la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en la resolución B 2 852 740 emitida el 20 de agosto de 2018 (visible a folios 212 a 222) en la cual se deniega una solicitud idéntica a la que nos ocupa, afirmando que:

"...Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente.

(...) hoy en día la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica son claves en la viticultura y la enología. Las bodegas donde se elabora y embotella el vino para que sea puesto a la venta o bien directamente en el viñedo mismo o bien en el comercio a través de tiendas y de la gran distribución se dedican también a I+D, la investigación para la producción de vinos sostenibles, el desarrollo de tecnologías enológicas que permiten la creación de nuevos productos (...), la mejora de la eficiencia en el uso de recursos hídricos, nutricionales y energéticos, la investigación y recuperación de variedades de uva, etc. Estos productos y servicios se pueden distribuir a través de los mismos canales. Las empresas responsables de la producción del vino pueden también ser responsables de los servicios de investigación y desarrollo que le complementan. La producción de vino implica además unos conocimientos técnicos en el ámbito de la enología y viticultura para el mantenimiento, incremento y mejora de la elaboración, crianza y diversidad de los vinos o de la calidad de los viñedos o de la vid. (...)

En el presente caso el apellido "MORO" no figura entre los más corrientes en España mientras que los nombres de pila "EMILIO" y "CARLOS" son muy frecuentes en España. Por lo tanto, el consumidor atribuirá mayor peso al apellido que al nombre de pila.

(...)

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca -una variación de la marca anterior- configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (...)

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público ..."

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Dada la notoriedad de la marca de la empresa opositora -que ha sido reconocida en al menos dos estados contratantes del Convenio de París (España y Costa Rica)- es merecedora de una protección especial, mucho más amplia, que debe garantizar esta autoridad de Alzada y por ello debe denegarse la

inscripción del signo  "Emilio Moro", en aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 inciso e) y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 6 bis del Convenio de París, en razón de que el signo inscrito previamente a favor de la empresa opositora es notorio. Se advierte además que la solicitante no aportó elementos probatorios suficientes para demostrar la notoriedad de su marca y por ello no resultan de recibo sus agravios

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en representación de la empresa **BODEGAS EMILIO MORO, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:57 horas del 27 de noviembre del 2018.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en

representación de la empresa **BODEGAS EMILIO MORO, S.L.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:15:57 horas del 27 de noviembre del 2018 la cual **SE REVOCA PARCIALMENTE** únicamente para que se deniegue el

registro del signo  solicitado por **BODEGAS Y VIÑEDOS CARLOS MORO S.L.**, del cual no fue demostrada su notoriedad. Consecuencia de lo anterior, se admite la oposición presentada por la recurrente y se avala el reconocimiento de la notoriedad de su marca "**EMILIO MORO**" que hizo la autoridad registral, respecto de lo cual se confirma la indicada resolución. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/CJVJ

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36

Marca notoriamente conocida

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33