

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2017-0070-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio**

**BODEGAS MURIEL SL, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-10712)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**



***VOTO N° 0332-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del once de julio de dos mil diecisiete.***

***Recurso de apelación*** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **BODEGAS MURIEL SL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:42 horas del 09 de enero de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de noviembre del 2016, por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en la condición



indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **REAL COMPAÑIA DE VINOS**, en **clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Vinos*”

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las 10:55:32 horas del 04 de noviembre del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, por estar inscritos los

siguientes signos:



1.- La marca de fábrica , en clases **32**, para proteger y distinguir: “*Vinos*”, registro número **178590**, propiedad de **EL BRUJO CARIBEÑO S.A.**

2.- La marca de fábrica **VIÑA REAL**, en clases **33**, para proteger y distinguir: “*Vinos*”, registro número **41004**, propiedad de **COMPAÑÍA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA.**

3.- La marca de fábrica **REAL TESORO**, en clases **33**, para proteger y distinguir: “*vinos*”, registro número **35881**, propiedad de **REAL TESORO, S.A. (RETESA).**



4.- La marca de comercio , en clases **33**, para proteger y distinguir: “*vinos*”, registro número **127365**, propiedad de **REAL TESORO S.A. (RETESA).**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada las 09:52:42 horas del 09 de enero 2017, el Registro de 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 13 de enero de 2017, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**,

en representación de la empresa **BODEGAS MURIEL SL**, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.


**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Diaz Diaz, 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 hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas:



1.- La marca de fábrica , en clases **32**, para proteger y distinguir: “*Vinos*”, registro número **178590**, propiedad de **EL BRUJO CARIBEÑO S.A.** (ver folio 12 y 13 del legajo de apelación)

2.- La marca de fábrica **VIÑA REAL**, en clases **33**, para proteger y distinguir: “*Vinos*”, registro número **41004**, propiedad de **COMPAÑÍA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA.** (ver folio 14 y 15 del legajo de apelación)

3.- La marca de fábrica **REAL TESORO**, en clases **33**, para proteger y distinguir: “*vinos*”, registro número **35881**, propiedad de **REAL TESORO, S.A. (RETESA).** (ver folio 16 del legajo

de apelación)



4.- La marca de comercio, e n clases **33**, para proteger y distinguir: “*vino*”, registro número **127365**, propiedad de **REAL TESORO S.A. (RETESA)**. (ver folio 17 y 18 del legajo de apelación)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por derechos de terceros, al determinar que la marca solicitada presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, capaz de producir confusión con los signos registrados, ya que protegen y distinguen idénticos productos, citando como fundamento de su denegatoria el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

En cuanto a los alegatos planteados por la solicitante y apelante, indica que su representada BODEGAS MURIEL SL, es una viñera española que cuenta con una amplia gama de distintos tipos, clases y marcas de vinos, entre las de mejor calidad y más reconocidas alrededor del mundo, se encuentra la marca **REAL COMPAÑÍA DE VINOS**; siendo que el análisis tan restrictivo realizado por parte del Registro de la Propiedad Industrial resulta gravemente dañino para los intereses de mi representada debido a su errada argumentación, por cuanto las tres marcas inscritas **VINOS REAL, VIÑA REAL Y REAL TESORO VINO RIMINNI**, abarcan los mismos productos y son totalmente diferenciables. Siendo que el denominativo preponderante “**REAL**”, es idéntico en los tres signos inscritos y en la marca solicitada, en relación con los mismos productos a proteger vinos en clase 33, apelando a la lógica ninguna de las marcas inscritas y la

solicitada podrían coexistir bajo ninguna circunstancia y en principio no tendrían que estar registradas.

El término “**REAL**” al ser una palabra de uso común o generalizada en una clase particular no puede ser monopolizada por una persona ni puede invocarse un privilegio sobre ella, pues al atribuirle una gran parte de la posible confusión del consumidor al uso de esta palabra, estaría otorgando un privilegio inaceptable a tres titulares diferentes, que poseen cuatro marcas inscritas que llevan la palabra “**REAL**” en su nombre, por tal razón se comprende que este término REAL, constituye una palabra genérica debido al uso evidentemente generalizado de la misma.

**CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR.** En el caso en concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio, por cuanto al realizar el estudio correspondiente encuentra que existen signos inscritos conformados por el denominativo **REAL**, en las mismas clases, que protegen y distinguen iguales productos, determinando la inadmisibilidad por derechos de terceros, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** Previo al análisis de los agravios es importante considerar que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No, 7978 del 06 de enero del 2000, en su artículo 2 define marca como: “*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”.

Precisamente, en la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, el artículo 1°

de la ley de cita representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

***“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”*** (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos)”

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 encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre:

***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.***

***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 distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.***

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un *riesgo de confusión o asociación* entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión

de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro).

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.

Así como la jurisprudencia internacional, en el proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

*“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”*

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

De lo antes citado corresponde el cotejo de los signos en pugna:

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO SOLICITADA: 	MARCA DE FÁBRICA INSCRITA: 	MARCA DE FÁBRICA INSCRITA: 	MARCA DE FÁBRICA INSCRITA: “ <b>REAL TESORO</b> ”	MARCA DE COMERCIO INSCRITA: 
TITULAR: <b>BODEGAS MURIEL SL</b>	TITULAR: <b>EL BRUJO CARIBEÑO S.A.</b>	TITULAR: <b>COMPAÑÍA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA.</b>	TITULAR: <b>REAL TESORO S.A. (RETESA)</b>	TITULAR: <b>REAL TESORO S.A. (RETESA)</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGURÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE::	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
<b>En la clase 33 de la Nomenclatura Internacional:</b>	<b>En la clase 32 de la Nomenclatura Internacional:</b>	<b>En la clase 33 de la Nomenclatura Internacional:</b>	<b>En la clase 33 de la Nomenclatura Internacional:</b>	<b>En la clase 33 de la Nomenclatura Internacional:</b>
“ <i>Vinos</i> ”	“ <i>Vinos</i> ”	“ <i>Vinos</i> ”	“ <i>Vinos</i> ”	“ <i>Vino</i> ”

Desde un punto de vista **gráfico**, se determina que tanto la marca solicitada como los signos inscritos comparten el término “**REAL**”, siendo este el elemento preponderante, a pesar de estar conformados los signos inscritos por las palabras **VINOS**, **VIÑA** y **TESORO**, su concepto y evocación es la misma en la mente del consumidor, lo que podría producir que este perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial, llevando a la confusión que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.




Desde el punto de vista fonético, al momento de pronunciarse la marca solicitada, surge la similitud más fuerte, que es el término “REAL”, con el resto de palabras **VINOS**, **VIÑA** y **TESORO** que forman los signos en disputa, en efecto el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, para que el consumidor pueda determinar una diferencia amplia en la vocalización de los signos. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma similar en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con 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.

Desde el punto de vista ideológico; la marca propuesta y la inscritas, generan la misma idea o concepto en la mente del consumidor, lo que podría producir que este perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial, por lo anterior, considera este Tribunal que no solo le crea confusión al consumidor (Art. 8, inciso a) de la Ley de Marcas), sino también hay un riesgo de asociación empresarial (Art. 8, inciso b) Ley de Marcas).

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado 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. [...]”. Ante esta norma reglamentaria lo que procede es analizar si los productos a los que se refieren los signos en disputa pueden ser asociados.



Conforme se solicita, la marca , para proteger en clase 33 “**Vinos**”, considera este Tribunal que la similitud deviene de la misma clase, a pesar que la marca inscrita “**VINOS REAL**” (**Diseño**), protege en **clase 32** para los mismos productos “**vinos**”, se observan idénticos canales de distribución y comercio, pues evidentemente se protege el mismo producto

en esta caso vinos, evidenciando el posible riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor, por lo anterior, en caso de coexistir la marca solicitada en el mercado, podría generar en el consumidor un riesgo de confusión, ya que los signos evocan un mismo concepto y son idénticos en su punto de vista ideológico, induciendo a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos y sus servicios.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que lleva a determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica, por lo que hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto basándose en el elemento que goza de aptitud distintiva, para este caso viene a ser el elemento **“REAL”**, que tiene en común los signos en disputa.

En cuanto al alegato planteado por la apelante, que existen cuatro signos inscritos, coexistiendo registralmente y que dichos signos contienen en su denominación el término **“REAL”**, se debe indicar que cada solicitud debe verse independientemente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo propuesto sea similar o idéntico 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; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingán sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y las inscritas.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripción de la marca solicitada



, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de **BODEGAS MURIEL SL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:42 horas del 09 de enero de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 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 la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de **BODEGAS MURIEL SL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:52:42 horas del 09 de enero de 2017, la cual en este acto se



confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado en la **clase 33**. 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 rigen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Roberto Arguedas Pérez*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**