
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0533-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “CARPANO”

FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-4770)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0376-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y ocho minutos del diez de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, vecina de San José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la empresa FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L., organizada y existente bajo las leyes de la República Italiana, con domicilio en Vía Broletto, 35-20121 Milán, Italia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:22 horas del 30 de setiembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de mayo de 2019 el abogado Víctor Vargas Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de FRATELLI BRANCA DISTILLERIE

S.R.L., solicitó la inscripción del signo “CARPANO”, como marca de fábrica y comercio, para proteger “bebidas alcohólicas, licores, licores amargos, espirituosos y vinos”, en clase 33 de la nomenclatura internacional.

La Autoridad Registral deniega la inscripción de la solicitud presentada, dado que considera que lo propuesto transgrede el artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Vargas Uribe, en representación de la empresa FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L., apeló la resolución referida, y argumenta dentro de sus agravios que su representada no está de acuerdo con el rechazo que se le ha hecho a su marca, dado que su representada lo que pretende proteger son productos tales como “bebidas alcohólicas, licores, licores amargos, espirituosos y vinos; y expresamente está excluyendo el único producto que protege la marca inscrita al indicar en la lista de productos que quedan excluidos: ron y bebidas alcohólicas conteniendo ron, por tal motivo no existe posibilidad de confusión entre los consumidores. No es posible imaginar a un consumidor que busca un “ron añejo” como el de la marca inscrita, que vaya a ser inducido a error, al tener también un producto de “CARPANO” porque expresamente esta marca no esta ofreciendo este tipo de bebida, en razón, de la restricción de productos, que se efectuó en su momento, debiendo aceptarse el registro de la marca de su representada.

Aduce que el Registro debe tomar nota que la marca “CARPANO” solicitada por su representada es reconocida en muchos países, y al efecto serán aportadas las pruebas pertinentes para demostrar que una marca como la de su representada no

afectará una marca como “CARUPANO” que únicamente está registrada para proteger “ron añejo”.

Señala, que no se puede inducir a confusiones al público consumidor, ya que, si observamos detenidamente el caso, la marca inscrita “CARUPANO” es perfectamente distinguible de la marca “CARPANO”, puesto que la primera se identifica fácilmente de la segunda por su presentación gráfica y pronunciación; y los productos que ambas marcas protegen son fácilmente distinguibles, especialmente para el tipo de consumidores que habitualmente están acostumbrados a comprar productos de la clase 33. Cita para tal efecto, la resolución de las 10 horas 57 minutos 30 segundos de 2 de febrero de 2010, en las diligencias de oposición de BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V. con su marca “SWEEPER” contra Cerexagri Costa Rica S.A. por solicitar la marca “SWEEP 356”, en donde indica que prevalece la norma del artículo 89 de la Ley de Marcas.

La representación de la empresa recurrente, a raíz de la prórrogas concedidas por esta Instancia de alzada mediante resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve (notificada el 16 de diciembre de 2019), la cual contesta el 7 de enero de 2020, indicando en primer término se le otorgue una prórroga adicional, por cuanto la obtención de prueba, así como las firmas para autenticar dicha prueba se retrasaron debido a los días festivos de cierre del año 2019, para lo cual aporta copia escaneada de la primera hoja de uno de los documentos que se está legalizando, en donde se observa que se está a la espera de la firma del notario, la cual le fue concedida mediante resolución de las diez horas del diez de enero de dos mil siete (notificada el 13 de enero de 2020), la que contesta mediante escrito presentado a este Tribunal el 15 de enero de 2020, y en la que argumenta que la marca inscrita es una marca denominativa, la cual es

diferente a la de su representada que es una marca mixta, compuesta por elementos denominativos, y elementos gráficos figurativos muy distintos respecto de la marca inscrita. Desde este punto de vista, el consumidor ya empieza a vislumbrar una clara diferencia entre la marca “CARUPANO” respecto de la marca “CARPANO”.

Además, indica, que no es cierto como señala la resolución de rechazo de oficio, que el Voto 1021-2013, sea aplicable a este caso en particular, ya que ese Despacho pretende dar la idea que el diseño que acompaña la marca “CARPANO” no es relevante para la comparación de las marcas. Sin embargo, el mismo Voto citado por esa Oficina señala citando una jurisprudencia de la Comunidad Andina “El signo gráfico, por lo tanto, quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...”.

Por otra parte, la apelante a folio 30 a 32 del expediente del legajo de apelación digital, mediante escrito presentado el 17 de enero de 2020, ante esta Instancia de alzada, presenta una serie de prueba relacionadas con la marca CARPANO.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio **CARUPANO**, registro 263637, propiedad de Hernán Alejandro Gómez James, vigente hasta el 21 de julio de 2027, y distingue en clase 33 ron añejo (folios 3 a 4 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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. De conformidad con la Ley de Marcas y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma:

- 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 distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

El artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos

en conflicto. Así, 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

Siguiendo los argumentos antes expuestos, y examinando los signos en pugna, tenemos que el signo inscrito, **CARUPANO**, está formado por una sola palabra, y la marca propuesta para registro, **CARPANO**, está también constituida por un solo vocablo, donde se diferencian únicamente por la letra U del distintivo registrado.

Asimismo, al ser pronunciadas, comparten una fonética casi idéntica.

No se analiza el ámbito ideológico por carecer las palabras de un significado concreto para el consumidor costarricense.

De acuerdo con lo anterior, concluimos que, de conformidad con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, las semejanzas gráfica y fonética entre éstos tienen más peso que las diferencias.

Aunado a lo anterior, obsérvese que el signo solicitado pretende distinguir “bebidas alcohólicas, licores, licores amargos, espirituosos y vinos; excluyendo expresamente bebidas alcohólicas del tipo ron y bebidas alcohólicas conteniendo ron”, y la marca inscrita distingue “ron añejo”, es decir, productos de una **misma naturaleza**, sea **bebidas alcohólicas**, de ahí, que estima este Tribunal que, a pesar de la limitación realizada en el listado, el consumidor, al estar frente a signos tan similares, cuyos productos son de una misma naturaleza, comparten los mismos canales de distribución y puestos de venta, podría pensar que la marca **CARPANO** es una variación de la marca ya inscrita **CARUPANO**.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en clase 33 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa, FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L., generaría riesgo de confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo inscrito, dada la identidad contenida en el signo solicitado y tener los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, la misma naturaleza, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c) y e) de su Reglamento. Siendo, lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución final venida en alzada.

Respecto al agravio planteado por la representación de la empresa apelante FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L., sobre que no se da ninguna posibilidad de confusión entre los productos que pretende proteger la marca de su representada sea, “bebidas alcohólicas, licores, licores amargos, espirituosos y vinos; excluyendo el único producto que protege la marca inscrita al indicar en la lista de productos que quedan excluidos: ron y bebidas alcohólicas conteniendo ron”, y los que protege la marca inscrita, “ron añejo”. Considera este Tribunal que no lleva razón el apelante en su argumento, toda vez que la marca solicitada y la inscrita protegen productos de una misma naturaleza “bebidas alcohólicas”, en el sentido, que el ron añejo que ampara el conjunto marcario registrado, es sin lugar a dudas, una bebida alcohólica, lo que puede conllevar a que el consumidor promedio tenga dudas razonables entre ambos productos, haciendo una asociación empresarial o vínculo de fabricación. Máxime, que el denominativo propuesto es semejante al inscrito.

Se expresa igualmente como agravio que la marca “CARPANO” solicitada es reconocida en muchos países, y al efecto serán aportadas las pruebas pertinentes para demostrar que una marca como la de su representada no afectará una marca como “CARUPANO” que únicamente está registrada para proteger “ron añejo”. Al respecto, cabe recordar que si bien su marca es reconocida en otros países como lo manifiesta, no es punto a discusión en el presente caso, toda vez, que lo solicitado por su representada colisiona con derecho previo de tercero en Costa Rica, y bajo dicho marco de calificación es que debe de realizarse el análisis de registro. Los signos bajo cotejo no son distinguibles como afirma la apelante, y sobre los casos traídos a colación como refuerzo de la tesis esgrimida, se indica que cada caso se resuelve de acuerdo a su específico marco de calificación registral, conformado por la propia solicitud, el marco normativo que le sea aplicable y los derechos previos de tercero que le puedan ser oponibles, siendo que las resoluciones sobre casos previos pueden servir como guía más no como un motivo absoluto para acordar un registro.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Vargas Uribe representando a FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:22 horas del 30 de setiembre de

2019, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de CARPANO. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33