

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0005-TRA-PI**

**GRAN  
PATRÓN**

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ *Burdeos* ”

**PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-9107)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

***VOTO 0410-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0433-0939, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en Quaitrasse 11, 8200 Schaffhausen, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:02:43 horas del 7 de noviembre de 2016.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2016, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, de calidades y en su condición

# GRAN PATRÓN

antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ *Burdeos* ”, en la clase 33 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*bebidas alcohólicas, excepto cervezas; bebidas destiladas; ron; tequila; vino; licores*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 13:52:21 horas del 28 de setiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la denominación de origen “**BORDEAUX**”, bajo el registro número **187286**, en la clase 33 internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos relacionados, propiedad de los Productores o agrupaciones de productores de vinos con la denominación de origen en cuestión.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado en fecha 20 de octubre de 2016 ante el Registro de la Propiedad Industrial el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, en la representación dicha limitó la lista de productos solicitada de la siguiente manera: “*bebidas alcohólicas excepto cervezas; bebidas destiladas; ron; licor de agave; licores*”; y al respecto indicó que se ha eliminado la denominación de origen protegida “*tequila*”, y se ha utilizado el genérico “*licor de agave*”, y asimismo que se ha excluido el producto “*vino*” para eliminar cualquier riesgo de confusión con el vino “**BORDEAUX**”.

**CUARTO.** Que mediante resolución dictada a las 13:02:43 horas del 7 de noviembre de 2016, el Registro de la 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. ...**”.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la

Propiedad Industrial el 16 de noviembre de 2016, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida y expresó agravios, razón por la cual conoce este Tribunal.

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado 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, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el juez Alvarado Valverde, 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 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 denominación de origen “**BORDEAUX**”, bajo el registro número 187286, desde el 30 de octubre de 1997, para proteger y distinguir: “*vino. Territorio delimitado en el departamento de Gironda, Francia*”, propiedad de los productores o agrupaciones de productores de vinos con la denominación de origen en cuestión; y que según OMPI y en base al Tratado de Lisboa se le otorgó el número de registro internacional 80 y bajo publicación 2. (ver folio 42 del legajo de apelación)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida para el rechazo del signo solicitado, es la similitud gráfica, fonética e ideológica del signo pedido en relación con el signo inscrito, lo que genera para el consumidor un alto grado de confusión al momento de identificar los productos de la marca solicitada frente a los productos que protege y distingue la denominación de origen registrada, todo en perjuicio del propietario registral de esta. Al respecto señaló que el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor o a otros comerciantes ya que este se produce no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos que identifican y la actividad comercial que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos productos o servicios o bien se encuentren relacionados o asociados. En virtud de lo antes expuesto, el Registro rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“GRAN PATRÓN Burdeos (DISEÑO)”**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, y así se desprende de su análisis y cotejo con la denominación de origen inscrita **“BORDEAUX”**, por cuanto existe similitudes muy marcadas entre ellas, lo cual podría causar confusión en los consumidores ya que protegen y distinguen productos en la clase 33 de la nomenclatura internacional, los cuales con se encuentran relacionados, vasto fundamento para determinar la inadmisibilidad del signo solicitado al amparo del artículo 8 incisos a) y b) y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Por su parte, la recurrente alegó como agravios los siguientes:

- 1- Que los productos que pretende individualizar cada una de las marcas son absolutamente diferentes y por ende no se puede pensar en un riesgo para el consumidor.
- 2- Que la marca solicitada no es semejante gráfica y fonéticamente a la denominación de origen registrada.

- 3- Que desde el punto de vista ideológico, si bien la palabra “BURDEOS” significa o se traduce “BORDEAUX” en francés, en el caso del signo registrado se trata de una denominación de origen, y por ello obligatoriamente asociada a una región geográfica. Por otro lado, la marca de su representada contiene la palabra “BURDEOS” para hacer referencia al tipo de barril en el cual se añeja el licor, por lo cual a nivel ideológico la asociación entre una zona geográfica y un tipo de barril resulta evidentemente imposible.
- 4- Que debe darse análisis de conjunto, como un todo unitario, y que la marca desde esa teoría cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, en comparación con la denominación de origen cotejada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Para determinar la registrabilidad de los signos marcarios es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que de los signos enfrentados “**GRAN PATRÓN Burdeos (DISEÑO)**” la marca solicitada, y “**BORDEAUX**” la denominación de origen inscrita, examinados en su conjunto, se advierte entre ellos similitud gráfica, fonética e ideológica, tal y como lo estableció el órgano a quo, ya que ambos coinciden con el nombre del lugar geográfico de origen que incluyen en el signo, sea “**Burdeos**” en español o “**BORDEAUX**” en francés, lo que puede provocar riesgo de confusión y asociación al consumidor y más aún porque protegen y distinguen productos de la misma naturaleza (bebidas alcohólicas), por lo que no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad entre ellas, de forma que puedan coexistir registralmente. A criterio del Tribunal, la parte figurativa del signo solicitado y la parte denominativa “**GRAN PATRÓN**” de esta, no hacen mayor diferencia, para que el consumidor pueda identificar el origen empresarial entre los signos cotejados, es decir, los elementos gráficos no le dan la suficiente distintividad a la marca solicitada, para cumplir con la necesaria diferencia, que es la esencia o fin de la marca para posicionar un producto o servicio en el mercado. Respecto al cotejo con la marca inscrita “**BORDEAUX**”, igualmente que, con lo anterior, ambas resultan casi idénticas gráfica, fonética e ideológicamente, siendo la única diferencia que la marca solicitada “**BURDEOS**” se encuentra en español y la

denominación de origen inscrita “BORDEAUX” se encuentra en francés, además de que los productos se encuentran íntimamente relacionados.

Bajo esa premisa y siguiendo la doctrina que informa el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que en lo que interesa indica: “**Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza.** Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...*”. En razón de ello, se acoge el análisis del cotejo realizado por el Registro de la Propiedad industrial, considera este Tribunal que el análisis efectivamente se realiza de forma conjunta, tal y como lo indica la ley y doctrina, por tal motivo se rechazan los agravios de la parte, en ese sentido.

El análisis de fondo que se realiza en este caso, se hace basado en la prohibición expresa del artículo 8 de la Ley de marcas, por tal motivo, no se acogen los argumentos del apelante en cuanto a que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, ya que en la corriente registral existe un titular con mejor derecho, titular de una denominación de origen registrada similar a la solicitada y por tanto de conformidad con el análisis de los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y 24 inciso c) de su Reglamento, la solicitud no cumple con los requisitos para poder coexistir con la denominación de origen ya inscrita.

A criterio de este Tribunal, la marca solicitada contiene un contexto gráfico que sugiere al consumidor un origen geográfico propio de las denominaciones de origen, no compartiendo la teoría del apelante quien asegura que el consumidor lo asimilará al tipo de barril con que se procesa el licor, lo cual no es probable a nivel de un consumidor promedio de licores, siendo en su lugar probable la posibilidad de confusión con la denominación de origen que el mismo apelante reconoce se asimilan en su traducción al francés de la marca solicitada.

En un análisis de conjunto, a pesar de que en apariencia la partícula “**GRAN PATRÓN**” predomina en el conjunto del signo, donde el elemento denominativo “**Burdeos**” se muestra más pequeño; en realidad, la disposición gráfica de tal elemento “**Burdeos**” dentro del contexto del signo solicitado sugiere un origen geográfico, que asociado a licores impone su relación con la denominación de origen protegida inscrita “**BORDEAUX**”.

Con relación a la aplicación del principio de especialidad alegada, este principio se ha considerado característico del derecho de signos distintivos ya que: “... *La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión ...*” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**); sin embargo, para el caso que nos ocupa, coincide este Órgano con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada a pesar de la limitación realizada de eliminar de la lista el producto “*vino*” se encuentran íntimamente relacionados por tratarse de bebidas alcohólicas y licores, por lo que el riesgo de confusión y el riesgo de asociación es latente, y en ese sentido debe prevalecer el derecho del tercero inscrito.

Lo anterior, impide que el principio de especialidad se pueda aplicar ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *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: ... 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; ...*”. Las reglas en esta norma establecidas, persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrados con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En el mismo sentido, el artículo 8º 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) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otro signo 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.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, situación que se advierte entre los productos de la marca solicitada y el producto de la denominación de origen inscrita. Por lo anterior, se deniega lo alegado por el apelante en ese sentido.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables 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 como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la denominación de origen: “BORDEAUX”, de

**GRAN  
PATRÓN**

permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “ *Burdeos* ”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:02:43 horas del 7 de noviembre de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo pedido.

**QUINTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de

apoderado especial de la empresa **PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:02:43 horas del 7 de noviembre de 2016, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de

## GRAN PATRÓN

fábrica solicitada “ *Burdeos* ”. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**