
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0283-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“ESTANCIA”**

E&J. GALLO WINERY., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-1524)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0417-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas treinta y un minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía E&J. GALLO WINERY., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 600 Delaware Yosemite Boulevard, Modesto, Estado de California 95354, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:55 horas del 11 de junio de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de febrero de 2021, el licenciado Victor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la compañía E&J.

GALLO WINERY, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ESTANCIA en clase 33 internacional para proteger y distinguir: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).”

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la solicitud del signo propuesto al considerar que incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Vargas Uribe, en representación de la compañía E&J GALLO WINERY., lo apeló, y expresó como agravios:

1. Las marcas cuentan con elementos que perfectamente las hacen distinguirse, y no causarían confusión entre el público consumidor.
2. La marca solicitada ESTANCIA pretende proteger: “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” en clase 33 internacional, en tanto la marca inscrita LA ESTANCIA (diseño) protege: “aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.” en clase 32 internacional, no solo en clases distintas, sino que sobre productos diferentes.
3. El signo solicitado es ESTANCIA y la marca inscrita es LA ESTANCIA, es claro que las diferencias son marcadas, además de que posee un diseño especial que aleja la posibilidad de confusión entre ellas.
4. Su representada es muy reconocida en el país por la línea de productos que ofrece a los consumidores, sobre todo en la clase 33 internacional, que van acompañadas del respaldo de la casa E&J GALLO WINERY.
5. Lo lógico y prudente era haber permitido la publicación de la marca en el Diario oficial, y esperar que un tercero se manifestara respecto de la marca solicitada.
6. Entre las marcas existen suficientes elementos para considerar que ambas puedan coexistir pacíficamente en el mercado costarricense, ya que sus productos son totalmente distintos.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente:



Marca de fábrica y comercio: registro **271308**, vigente al 17 de mayo de 2028, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.” Titular ALIMENTOS Y BEBIDAS LA ESTANCIA, S.A.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, 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, 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. ...”

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado a la luz del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“... 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: ...

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...

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; ...”

En ese sentido, para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, tenemos como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos

desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. La **confusión ideológica** se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos.

Siendo entonces, que la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO

ESTANCIA

En **clase 33** internacional, para distinguir: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).”

MARCA INSCRITA



Registro 271308

En **clase 32** internacional, para distinguir: “Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.”

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos, este

Tribunal denota que a nivel gráfico tanto el solicitado **ESTANCIA** como el



denominativo que se encuentra inscrito a pesar de que cuentan con tipografías diferentes y un diseño, el signo propuesto comparte en su integridad la palabra ESTANCIA, estando su única diferencia en el empleo del artículo “LA” contenido en el registro inscrito, por lo que, es claro que el denominativo pedido no cuenta con la capacidad disintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel visual el consumidor percibirá los signo de manera casi idéntica.



Asimismo, a nivel fonético las marcas **ESTANCIA** y al ejercer su pronunciación y escuchar estos denominativos, ambos se oyen de manera idéntica, por lo que, al no contener una carga distintiva suficiente en su composición gramatical puede inducir al consumidor a encontrarse en una eventual situación de riesgo con respecto a las marcas y su correspondiente origen empresarial.

Con respecto al contexto ideológico contenido en los signos cotejados queda claro que ambos denominativos llaman a la idea de mansión, hacienda, quinta.

Con relación a los productos que se pretenden distinguir, son: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”, y la marca inscrita distingue: “Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.” Si bien las clases pedidas son diferentes, los productos de ambos signos pertenecen a una misma naturaleza mercantil, por cuanto están dirigidos al área de bebidas, y si bien una refiere a bebidas alcohólicas y la otra no, serán distribuidos y comercializados por los mismos tipos de establecimientos comerciales, lo cual inevitablemente podría generar riesgo

de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible ante ello su coexistencia registral. Además, de todos es conocido que muchas veces las bebidas alcohólicas se mezclan con agua mineral, gaseosas, bebidas y zumos de frutas, etc., por lo que existe una estrecha relación entre productos.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos, se debe señalar que una vez realizado el cotejo marcario se determina que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los denominativos, aunado a que el denominativo propuesto pretende distinguir productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil de bebidas, pudiendo con ello causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Vargas Uribe representando a E&J. GALLO WINERY, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:55 horas del 11 de junio de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. 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**.

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 15/11/2021 03:11 PM
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 10:40 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 15/11/2021 03:02 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 16/11/2021 09:22 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 15/11/2021 09:16 PM
Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36