
RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2018-0313-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de comercio

Registro de la Propiedad Industrial, (expediente de origen 2016-11389)

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION, apelante

Marcas y otros signos distintivos

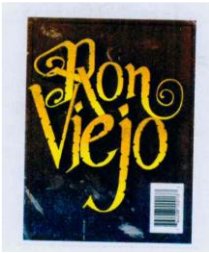
VOTO 0581-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Edgar Isaac Vargas González**, mayor, casado una vez, ingeniero agrónomo, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad 9-0065-0431, en su condición de Gerente General y apoderado generalísimo sin límite de suma del **Consejo Nacional de Producción**, cédula de persona jurídica 4-000-042146, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:37:31 horas del 12 de junio de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 12 de marzo de 2018, el señor **Edgar Isaac Vargas González**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de comercio



, en la clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)”.

SEGUNDO. Que por resolución de las 12:37:31 horas del 12 de junio de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que en fecha 18 de junio de 2018, la representación del Consejo Nacional de Producción planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal de alzada.

CUARTO. 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 dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución se tienen como hechos con tal carácter los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



, a nombre de la empresa **Centenario Internacional, S.A.**, en clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “ron”, bajo el registro 180573, inscrita el 6 de octubre de 2008, y vigente hasta el 6 de octubre de 2018.

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio , a nombre de la empresa **Sapriisa y Vásquez, S.A.**, en clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “licor”, bajo el registro 199258, inscrita el 5 de marzo de 2010, y vigente hasta el 5 de marzo de 2010.

3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**VIEJO DE CALDAS**”, a nombre de la empresa **Industria Licorera de Caldas**, en clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)*”, bajo el registro 221590, inscrita el 3 de octubre de 2012, y vigente hasta el 3 de octubre de 2022.

4. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



y comercio , a nombre de la empresa **Industria Licorera de Caldas**, en clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “ron”, bajo el registro 228706, inscrita el 19 de julio de 2013, y vigente hasta el 19 de julio de 2023.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que las marcas cotejadas poseen semejanzas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, por lo cual no puede permitirse su coexistencia registral ya que se generaría confusión entre ellas para el público consumidor, así como riesgo de asociación empresarial, esto por cuanto dichos signos distinguen y protegen productos iguales o bien que podrían relacionarse estrechamente, en virtud de ello, el Registro consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

Por su parte el apelante, alegó que cuando las marcas opuestas por el Registro de la Propiedad Industrial se registraron ya la marca “**RON VIEJO (DISEÑO)**” propiedad del Consejo Nacional de Producción se encontraba inscrita e identificada para un licor tipo ron. Que los signos tienen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas que permiten su coexistencia registral. Que se iniciará la renovación del signo que según indican tienen inscrito por separado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CAPACIDAD DEL SIGNO SOLICITADO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Analizado el presente asunto, debe este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación planteado y revocar la resolución venida en alzada. Si bien nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 (en adelante, Ley de Marcas) permite el registro de etiquetas, artículo 3, la cuales pueden contener elementos que resulten ser genéricos o descriptivos, no protegibles, artículo 28, al incluirse los adverbios de modo “exclusivamente” y “únicamente” en la redacción de los incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ha de entenderse que la

inclusión de este tipo de elementos en la construcción de una marca compleja es posible siempre y cuando haya otros elementos que le otorguen la aptitud distintiva al signo.

“... la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos. ...”. **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 1^{era} edición, Civitas, Madrid, 2002, pág. 254**, itálicas del original.

Vista la etiqueta propuesta como marca, tenemos que en ella resaltan los elementos denominativos “Ron Viejo”, en un tipo de letra especial, dentro de una etiqueta con características figurativas que le otorgan distintividad. La palabra “VIEJO” describe una característica del producto “ron”, sea la de ser un ron viejo o como la misma etiqueta lo indica “*envejecido en barriles de roble blanco quemado y colorante de caramelo*”. La palabra “Ron” también describe el tipo licor, por lo que éste elemento no aporta aptitud distintiva al conjunto. Entonces, es sobre el elemento “Viejo”, sobre los elementos figurativos de la etiqueta, el tipo de letra especial, así como los colores de esta, debidamente reservados por el solicitante sean: “blanco negro, dorado, café claro y café oscuro”, en los que recae el peso de la aptitud distintiva del conjunto planteado en la etiqueta propuesta para registro y que, a criterio de este Tribunal, diferencia claramente al signo solicitado de los demás signos distintivos inscritos, sin causar riesgo de confusión o riesgo de asociación para el público consumidor.

Sobre los agravios esgrimidos por el apelante, según fueron ya expuestos en el considerando tercero de la presente resolución, tenemos que el criterio del Tribunal, al realizar el cotejo de los signos enfrentados denota que, hay diferencias importantes y significativas tanto denominativas como gráficas (figurativas) que permiten determinar la coexistencia registral y en el mercado de los signos enfrentados.

Además, debe tomarse en cuenta que el Consejo Nacional de Producción ya tuvo la marca inscrita y esta caducó por falta de renovación, sobre este punto si debe tener claro el apelante que su agravio respecto de que se iniciará la renovación del signo que según indicaron tienen inscrito por separado, aclara este Tribunal que dicho argumento resulta improcedente en razón de que dicho signo ya se encuentra caduco.


Sin embargo, para el Tribunal si se desprende de dicha inscripción por parte del Consejo Nacional de Producción “RONVIEJO”, registro 169753, actualmente caduca a su dicho, que las marcas enfrentadas ya coexistieron registralmente y en el mercado, según quedó demostrado por las líneas de tiempo de las inscripciones enfrentadas (ver folios 4 al 11 y 26 del expediente de origen).



Gráficamente concuerda el signo solicitado con los signos inscritos “Ron Hacienda el Viejo”, “Viejo Tonel”, “Viejo de Caldas”, y “Ron Viejo de Caldas”, en la palabra “VIEJO”, sin embargo cada uno de los signos inscritos tiene una palabra adicional que identifica claramente el origen y las diferencia unas de otras, además de que la posición y los otros elementos figurativos como el diseño de las letras producen visualmente un grado de diferenciación importante entre los signos enfrentados.

Para este Tribunal efectivamente los signos enfrentados contienen elementos diferenciadores y se reconocen de forma individual desde **su propio origen empresarial**, siendo posible para el público consumidor identificarlos debidamente por su origen, además la grafía, los colores y la etiqueta de la marca del Consejo Nacional de Producción, tal y como fue expuesto, en general, es diferente a las marcas con las que el Registro la está cotejando.



Se concluye que la marca de fábrica y comercio solicitada  tiene aptitud distintiva, requisito necesario para ser inscrita como marca, este Tribunal considera que no existe riesgo de confusión y asociación al público consumidor, con relación a las marcas inscritas y cotejadas por el Registro.

Finalmente, si debe tomar en cuenta el Registro a quo que, si la etiqueta propuesta indica que el producto contenido en el envase es “RON”, no podría acordarse el registro según lo solicitado, sea bebidas alcohólicas, ya que otorgarlo en tal condición devendría en un engaño al consumidor, puesto que se estaría otorgando para una categoría amplia de productos, cuando más bien la propia etiqueta lo limita a un solo tipo de licor “ron”.

Por todo lo anterior, es que el recurso de apelación ha de ser declarado con lugar, revocándose la resolución venida en alzada, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado, si otro motivo ajeno al analizado en esta instancia no lo impidiere.

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 expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Edgar Isaac Vargas González**, en su condición de Gerente General y apoderado generalísimo sin límite de suma del **Consejo Nacional de Producción**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:37:31 horas del 12 de junio de 2018, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al analizado en esta instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

cdfm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59