
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0285-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“VIUDA DE ROMERO”**

LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-1559)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0631-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiún minutos del dos de octubre del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la licenciada Paola Castro Montealegre, abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1143-0953, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Insurgentes Sur No. 1431, Piso 15, Colonia Insurgentes Mixcoac, C.P. 0392, Alcaldía Benito Juárez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:30:20 horas del 28 de mayo de 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA REPRESENTANTE DE LA

EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El 21 de febrero del 2020, la licenciada Paola Castro Montealegre, apoderada especial de la compañía **LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIUDA DE ROMERO**”, en clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: "Tequila"; siendo que en fecha 12 de marzo del 2020 aclara que el producto a proteger es: “licor de agave”.

Por resolución de las 16:30:20 horas del 28 de mayo de 2020, el Registro deniega la solicitud al determinar que el signo propuesto “**VIUDA DE ROMERO**”, corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, pues gráfica y fonéticamente son idénticas y busca proteger productos destinados al mismo tipo de consumidor quien podría caer en confusión por la similitud de identidad de la marca. En consecuencia, se rechaza conforme lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la compañía **LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V**, apeló la resolución relacionada, indicando en su escrito de agravios, lo siguiente: Que se trata de dos signos plenamente diferenciables con composiciones totalmente distintas y que son capaces de coexistir de manera pacífica en el comercio sin causar confusión entre sí. La marca inscrita protege “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” y la solicitada protege licor de agave, se encuentra inscrita en otros países y es ampliamente reconocida en su país de origen.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

ÚNICO: Que la marca de fábrica **LA VIUDA**, registro 75861, en clase 33 internacional, propiedad de MHCS, se encuentra inscrita desde el 21 de junio de 1991, vigente hasta el 21

de junio del 2021 para proteger y distinguir en clase 33 internacional: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). (Folio 2 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca que consta a folio 2 del expediente principal.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. En el caso que se analiza, puede observarse que el registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo solicitado “**VIUDA DE ROMERO**”, porque determinó que en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, se solicitó e inscribió con anterioridad la marca de fábrica “**LA VIUDA**” denominativa, con lo cual la marca propuesta resulta confundible.

Efectuado el análisis comparativo entre la marca propuesta “**VIUDA DE ROMERO**” y el signo registrado “**LA VIUDA**”, se establece que entre estos predomina el término “**VIUDA**”. Por consiguiente, se observa que, la marca solicitada está contenida en el signo inscrito. Vemos así, que desde un punto de vista **gráfico** surge una confusión visual que es causada por la similitud del elemento que resalta entre los signos, la presencia del término “**DE ROMERO**” en la solicitada no viene a trazar una **diferencia** tal que la identifique plenamente con respecto a la marca inscrita, causándole al consumidor un riesgo de confusión, ya que este podría confundirse respecto a la procedencia empresarial de cada uno de los signos, pues todas giran alrededor del vocablo “**VIUDA**”.

VIUDA DE ROMERO LA VIUDA

Además el riesgo de confusión indicado se consolida aún más, cuando se hace un análisis de los productos. Obsérvese que la marca que se solicita pretende amparar productos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y la inscrita, también protege productos en la misma clase, los cuales como puede apreciarse son de una misma naturaleza, a saber “licor de agave” específico para bebidas alcohólicas. De ahí, que considera este Tribunal, que los signos cotejados cuentan con los mismos canales de distribución, puestos de venta y el mismo tipo de consumidor, situación que lleva a los compradores de los productos de una y otra marca, a asociar que la empresa **LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V**, que pretende registrar la marca solicitada, y la empresa “**MHCS**” titular de la inscrita tienen una relación de carácter económico.

En razón de lo indicado supra, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”. Al respecto, afirma la doctrina que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e, inciso e),

ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

Respecto de que la marca propuesta esté inscrita en otros países y es reconocida en su país de origen, recuérdese que ésta no es una condición para que sea inscrita en Costa Rica, ya que su análisis necesariamente se debe someter a las condiciones de nuestro Registro Nacional, porque de acuerdo con el principio de territorialidad: ***“Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio...”*** (Voto 097-2016 dictado por el Tribunal Registral Administrativo a las 14:15 horas del 15 de marzo del 2016).

Por todo lo expresado líneas atrás, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con lo indicado, se determina que con la limitación efectuada, la marca solicitada es contraria a lo establecido en los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos y 24 del Reglamento a la ley citada; por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 16:30:20 horas del 28 de mayo de 2020, la que se debe confirmar para denegar la inscripción de la marca de fábrica y comercio **VIUDA DE ROMERO** en clase 33 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Paola Castro Montealegre, apoderada especial de la compañía **LA MADRILEÑA, S.A. DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 16:30:20 horas del 28 de mayo de 2020, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue el registro de la marca “**VIUDA DE ROMERO**” en clase 33 internacional. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36