



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0336-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de fábrica y de comercio “CHILI GUARO D` PELÓN”**

**CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-435)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO N° 1083-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las once horas del ocho de diciembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número dos-cuatrocientos noventa y seiscientos diez, en su condición de apoderada especial de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC, sociedad constituida y domiciliada en Panamá, Ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, Edificio IGRA No. 8, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:45 del 7 de abril del 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el quince de enero del dos mil quince, la licenciada Sara Sáenz Umaña, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo **CHILI GUARO D` PELÓN** como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)” en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 11:23:45 horas del 7 de abril del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”. El anterior rechazo obedece a la violación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en protección al derecho de tercero.

**TERCERO.** Que el catorce de abril del dos mil quince, la licenciada Sara Sáenz Umaña, en representación de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro, mediante resolución dictada a las 15:58:09 horas del 15 de abril del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

**Redacta la juez Ortiz Mora; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre del señor MAURICIO AZOFEIFA MURILLO, la marca de fábrica **Chiliguaro** bajo el registro número 227842, desde el 21 de junio de 2013, vigente hasta el 21 de junio de 2023, la cual protege y distingue: “Mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico, específicamente una mezcla para una bebida con guaro”. (Ver folios 57 y 58).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **CHILI GUARO D` PELÓN** para proteger y distinguir “Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta de la certificación visible a folios 57 y 58 del expediente, la marca de fábrica **Chiliguaro** inscrita bajo el registro número 227842 desde el 21 de junio del 2013, vigente hasta el 21 de junio del 2023, a nombre del señor Mauricio Azofeifa Murillo, la cual protege y distingue “Mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico, específicamente una mezcla para una bebida con guaro” en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 del Reglamento a esa ley.

La representación de la empresa recurrente expone dentro de sus agravios que la marca propuesta debe analizarse en su conjunto y el término **D` PELÓN** le da la distintividad requerida, porque **CHILI GUARO** corresponde a un término comúnmente utilizado en el comercio para referirse a una bebida alcohólica, que está elaborado por una porción de guaro y otra de Chile.

Dentro de los alegatos también expone la parte recurrente que **chiliguaro** es un signo débil, por lo que nada obsta para que el signo solicitado pueda ser registrado y coexistir con el inscrito.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Este Tribunal observa que dentro de los agravios la parte apelante expone, que la marca propuesta debe analizarse en su conjunto y que el término **D` PELÓN** le da la distintividad requerida. Sin embargo, este agravio no es de recibo,



por cuanto chiliguaro es un término común para referirse a un tipo de bebida alcohólica, elaborado por una porción de guaro y otra de chile. El hecho de utilizar un término D` PELÓN para hacer la diferencia de la existente en la publicidad registral, en este caso no viene a individualizar la marca de la inscrita, por cuanto el consumidor creerá que el inscrito que es chiliguaro, tiene una nueva presentación en el comercio con el agregado D` PELÓN y en ese sentido no solo le crea confusión al consumidor (Art. 8, inciso a) de la Ley de Marcas) sino también hay un riesgo de asociación empresarial (Art. 8, inciso b) Ley de Marcas) afectando el principio de funcionalidad de la marca.

Este principio se entiende, como aquel que busca que el distintivo marcario, sea evaluado en relación a los productos a los que se aplique, y además, que se diferencie de los de sus competidores, situación que no ocurre en el caso que se analiza, ello, por cuanto el signo inscrito **Chiliguaro** al estar incluido en la marca solicitada **CHILI GUARO D` PELÓN**, y los productos que ampara “Mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico, específicamente una mezcla para una bebida con guaro”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, son de la misma naturaleza que los productos que aspira proteger la solicitada “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” en la misma clase, ambos refieren a “bebidas alcohólicas”. Esa afinidad existente entre las marcas quebranta el principio de funcionalidad, porque la propuesta definitivamente carece de capacidad distintiva y autónoma, características que debe tener todo signo que se pretende registrar, y es lo que va a permitir al consumidor medio identificar, diferenciar y valorar los productos de los de sus competidores, sin dar lugar a riesgo de confusión, y así, poder ser objeto de protección.

En virtud de lo indicado, resulta importante traer a colación lo que indican los autores **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, respecto al principio de funcionalidad marcaria: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”, al carecer de distintividad el signo solicitado



respecto del inscrito, su concesión violentaría el principio de funcionalidad citado por los autores.

Dentro de los alegatos también la parte expone que chiliguaro es un signo débil. Efectivamente es un signo débil porque chiliguaro es un tipo de bebida alcohólica compuesta por chile y guaro. Sin embargo, tal como se indicó supra, al estar la marca inscrita y contenida en la propuesta, no es dable desproteger lo ya inscrito conforme lo estipula el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Aunque se le agregue D` PELÓN, ese término lejos de diferenciarla, el efecto que va a producir en el consumidor es el de asociarla al inscrito. En ese sentido, aunque sea débil hay que protegerla, porque esos son los efectos del derecho de exclusiva que emanan del citado artículo 25, máxime que chiliguaro tiene un significado muy fuerte dentro del tráfico mercantil y como se indicó está contenida en la solicitada.

Por las consideraciones expuestas, se concluye, que la marca que intenta inscribirse carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con el signo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marca y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que éstos tienen un mismo origen empresarial. De manera que bajo este escenario esta Instancia está llamada a garantizar la protección del signo registrado conforme lo establece el citado artículo 25 de la Ley de Marcas. Por lo que la marca propuesta no es factible de registro, siendo, procedente, declarar **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:45 horas del 7 de abril del 2015, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **CHILI GUARO D` PELÓN**, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada Sara Sáenz Umaña, en su condición de apoderada especial de la empresa **CENTRAL AMERICAN BRANDS INC**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:23:45 horas del 7 de abril del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **CHILI GUARO D` PELÓN**, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**