



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2009-0669-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AGUARDIENTE CAZADOR SELLO DE ORO ESPECIAL (DISEÑO)”

COMPAÑÍA LICORERA DE CENTROAMERICA S.A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 12246-08)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1200-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos de veintiuno de setiembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, Edificio Onni, Piso 8, Avenida 1, Calles 3 y 5, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos noventa, en su condición de apoderada especial de la **COMPAÑÍA LICORERA DE CENTROAMERICA S.A.**, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en el Séptimo Piso Edificio Fiduciario, Vía España No. 200, Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, dieciséis segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de diciembre del dos mil ocho, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición y calidad indicada al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la



marca de fábrica y comercio “**AGUARDIENTE CAZADOR SELLO DE ORO ESPECIAL (DISEÑO)**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir aguardiente.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, dieciséis segundos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve, dispuso rechazar la solicitud de inscripción de la marca referida en el resultando anterior.

TERCERO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de marzo del dos mil nueve, la representación de la empresa mencionada, interpuso recurso de revocatoria y apelación.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, veinte minutos, cuarenta y siete segundos del cuatro de mayo del dos mil nueve, rechazó el recurso de revocatoria y admitió la apelación para ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las once horas, treinta minutos del veintinueve de julio del dos mil nueve, le confirió al apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que no fue contestada.

QUINTO. 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 del apelante o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal



carácter el siguiente: **ÚNICO**. Que a nombre de la empresa **BACARDI & COMPANY LIMITED**, existe inscrito la marca de fábrica y comercio “**CAZADORES**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir bebidas alcohólicas, vinos, cremas, bebidas aperitivas y digestivas con contenido alcohólico, cocktails, bebidas espirituosas, incluyendo tequila. (folios 49 a 50).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**AGUARDIENTE CAZADOR SELLO DE ORO ESPECIAL (DISEÑO)**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la **COMPAÑÍA LICORERA DE CENTROAMERICA S.A.** Al respecto consideró en lo conducente lo siguiente:

*“VIII. (...) Es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca **AGUARDIENTE CAZADOR (DISEÑO)**”, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **CAZADORES**, por cuanto ambas protegen productos iguales en l misma clase 33. Que del estudio integral de la marca, se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción (...) la marca propuesta transgrede el artículo **octavo, literal a)** de la ley de Marcas Y Otros Signos Distintivos.” (la negrita es del original).*

Por su parte la recurrente en su escrito de apelación alega en lo conducente lo siguiente:



“(...) El criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de mi representada es incorrecto por cuanto, las formas en que ambos signos se presentan al público no comparten ninguna característica que permita asemejarlos, por lo que su coexistencia registral es válida. Además la marca de mi representada presenta más elementos que no fueron valorados en el criterio registral que hacen que las denominaciones guarden diferencias importantes. El Registro fue impreciso al establecer similitudes en un solo aspecto, que vedan en su criterio, la totalidad del registro (...)”

En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la **coexistencia de ambos signos** en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa del titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de signos distintivos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“...Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



- a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;...*” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

CUARTO. ANÁLISIS Y COTEJO DE LAS MARCA ENFRENTADAS. En este punto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder cotejar si



entre la

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
CAZADORES	AGUARDIENTE <u>CAZADOR</u> SELLO DE ORO ESPECIAL (DISEÑO)
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS A DISTINGUIR
Clase 33. Bebidas alcohólicas, vinos, bebidas aperitivas y digestivas con contenido alcohólico, cocktails, bebidas espirituosas, incluyendo tequila	Clase 33. Aguardiente

... existe tal similitud que impida el registro solicitado, o bien, si las diferencias entre ambas, permiten que puedan coexistir registralmente.

Así las cosas, en el presente caso, considera este Tribunal importante señalar que la marca inscrita es denominativa y la solicitada es una marca mixta, ambos poseen en su estructura, tal y como se desprende del cuadro fáctico anterior, la expresión “**CAZADORES**” y “**CAZADOR**”, en ambos signos, viene a constituirse en el factor preponderante, pues, los otros elementos que conforman el signo solicitado “**AGUARDIENTE, SELLO ESPECIAL y el elemento gráfico (figura de un cazador)**”, son genéricos y de uso común, ocurriendo, que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 28 de la Ley de Marcas, estos elementos de uso común contenidos en una etiqueta no gozan de protección, por lo que los signos a cotejar son “**CAZADORES**” y “**CAZADOR**”. Esta comparación indiscutiblemente nos lleva a establecer la similitud existente entre ambos signos, pues, desde el punto de vista *gráfico*, son coincidentes, ya que desde la óptica gramatical –cazador es el singular de cazadores-, y cazadores el plural de cazador-, advirtiéndose, que la única diferencia son las letras finales “**ES**”, que el consumidor al momento de adquirir los productos de una marca u otra no haría tal



diferenciación.

En razón de lo anterior, vemos que entre los signos enfrentados existe similitud fonética o auditiva, ya que al ser articuladas tiene una similar pronunciación, existiendo una gran posibilidad de impedir al público consumidor diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose una misma voz sonora, o lo que viene a ser lo mismo un sonido similar.

Desde el punto de vista ideológico, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto la denominación de la marca solicitada, así como la inscrita evocan la misma idea, siendo, que la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, como lo es el término “CAZADOR”, el cual acompaña con la figura de un cazador, que significa o se refiere a aquella persona que se dedica a cazar, existiendo una relación entre ambos signos desde el punto de vista conceptual, capaz de causar confusión en el público consumidor al momento de diferenciar los productos de la marca de la recurrente con respecto a los de la marca del solicitante.

La similitud gráfica, fonética e ideológica encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(..) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*

Partiendo de lo anterior, y en razón, de la similitud referida en líneas atrás, puede ocurrir que el consumidor confunda alguno de los productos marcado con la marca inscrita “CAZADORES”,



con los productos de la marca “**AGUARDIENTE CAZADOR SELLO DE ORO (DISEÑO)**”, que se pretende registrar, por lo que aumenta la probabilidad que se dé un riesgo de confusión y de asociación entre los productos, que comercializan las empresas **COMPAÑÍA LICORERA DE CENTROAMERICA S.A.**, solicitante de la marca pretendida y **BACARDI & COMPANY LIMITED**, ésta última, titular de la marca “**CAZADORES**”, pues tenemos, que la inscrita protege y distingue *bebidas alcohólicas, vinos, cremas, bebidas aperitivas y digestivas con contenido alcohólico, cocktails, espirituosas, incluyendo tequila* y la solicitada protegerá y distinguirá *aguardiente*, que se trata de una “bebida espirituosa”, que también contempla la marca inscrita, por lo que los productos de la marca inscrita y solicitada podrían compartir iguales canales de distribución y puestos de venta y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario, lo que también podría provocar que el consumidor estime que los productos comercializados tengan un origen empresarial común, o sea, que por la similitud que puedan tener las marcas, le lleve a asumir a ese consumidor que vienen del mismo productor o comercializador, como también podría pensar el consumidor que el producto de la marca a inscribir es un nuevo producto de la marca inscrita “**CAZADORES**”. Al respecto es importante hacer la distinción sobre riesgo de confusión, el cual conforme lo señalado por el tratadista Jorge Otamendi, puede darse por dos razones:

“Está la confusión directa la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión. La confusión indirecta (...) Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente lo fabricó”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 144).

En ese mismo sentido, tenemos, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen



empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”

Partiendo de lo expuesto, y aplicadas las reglas del cotejo marcario a unas y otro signo conforme lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión que la marcas inscrita y la solicitada, son marcas similares gráfica y fonéticamente y que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión y asociación del público consumidor, máxime que protegen productos similares entre sí. Por lo que este Tribunal considera que no son de recibo los alegatos expuestos por la apelante en su escrito de apelación.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, entre las marcas enfrentadas y riesgo de confusión, por lo que permitir la inscripción de la solicitada “**AGUARDIENTE CAZADOR SELLO DE ORO (DISEÑO)**” quebrantaría lo estipulado en los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 incisos c) y e) del Reglamento, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la **COMPAÑÍA LICORERA DE CENTROAMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, dieciséis segundos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la COMPAÑÍA LICORERA DE CENTROAMERICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, dieciséis segundos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33