



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0987-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio “CABALLITOS”(DISEÑO)

VARELA HERMANOS S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8164-06)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1521-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de diciembre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** mayor, divorciado, abogado, vecino de Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos treinta y dos- trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa **VARELA HERMANOS S.A.**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante el memorial presentado el 6 de setiembre del 2006, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- setecientos noventa y cuatro, vecina de San José en su condición de gestora de negocios de



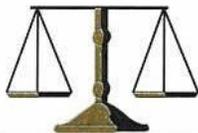
la empresa **EMBOTELLADORA AGA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México, solicita la inscripción de la marca de fábrica “**CABALLITOS**”(DISEÑO) en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: Bebidas sin alcohol incluyendo refrescos.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 10 de setiembre del 2007, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad número uno- cuatrocientos quince- un mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de apoderado de la empresa **VARELA HERMANOS S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, en razón de tener inscrita a su nombre la marca “**CABALLITO**”, bajo el número de Registro 136071, para proteger y distinguir en clase 33 de la nomenclatura internacional : Vinos , espirituosos y licores.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las nueve horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger la solicitud de inscripción de la marca solicitada, resolución que fue apelada y por esa circunstancia 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHO NO PROBADOS: Que la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti sea apoderada de la empresa EMBOTELLADORA AGA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados indica el Registro en la resolución apelada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 47 al 48 del expediente.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada, indicando que “... *los productos que protegen ambas marcas pertenecen a clases distintas de la clasificación de Niza, considera este Registro que los productos que protegen ambas marcas a pesar de ser bebidas se diferencian lo suficiente como para llegar a crear confusión en los consumidores, los productos que protege la marca solicitada son distintos a vinos espirituosos y licores , por lo tanto es posible su coexistencia registral. Los canales de comercialización o distribución de los productos son distintos, a pesar de poder encontrarlos en los supermercados se expenden en anaqueles diferentes, no es posible bajo esta tesis que los consumidores se confundan en cuanto al origen empresarial de ambas marcas.*

Es importante mencionar que cuanto estamos en presencia de signos que revisten algún grado de semejanza la Clasificación Internacional de Niza, nos da el parámetro para poder discernir si pueden coexistir o no registralmente, pues si estamos en distintas clases y productos que no tienen relación, nada impide su inscripción registral, tomando como parámetro el principio de especialidad, ya que las marcas pueden ser similares en su aspecto tráfico, fonético e ideológico pero son distintas o diferentes por los productos que



protegen”. Por lo que según el citado Registro no existe argumento para denegar la solicitud de la marca planteada.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación, manifiestan que debe hacerse un estudio exhaustivo de las semejanzas que representan ambas marcas en conflicto más que las diferencias que puedan tener, ya que aunque no exista identidad en los productos, ambas revelan el mismo concepto, existe entonces un peligro y un riesgo latente. El criterio del Registro es contradictorio a los principios básicos del derecho marcario ya que debe protegerse siempre, la marca inscrita sobre la solicitada, siendo esta la finalidad del Registro. Agrega además que el hecho de que la marca solicitada contenga un diseño no logra que posea mayor distintividad por cuanto son marcas idénticas que tienen la misma sonora y una persona promedio, tendrá no solo que oírla sino describirla para poder diferenciarla de las demás, no teniendo el signo solicitado poder diferenciador. Resalta también que el punto más fuerte de la similitud es que las dos marcas tienen el mismo concepto ideológico, independientemente que las marcas sean de distintas clases, existiendo posibilidad de confusión por la relación comercial que pudiera hallar el consumidor de la marca solicitada con la marca inscrita.

CUARTO: EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la

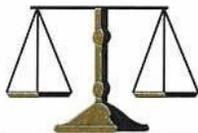


representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, puede impedir o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Como puede observarse, el contenido de la norma citada, es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el



registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Este Tribunal considera al haber analizado las marcas cotejadas que refieren a la marca, solicitada “CABALLITOS” (DISEÑO) con el signo inscrito “CABALLITO”, siendo la primera mixta pero de prevalencia denominativa y la segunda denominativa por cuanto sólo está compuestas por un grupo de letras, ambas se componen de una sola palabra, siendo entre éstas la única diferencia la letra “S”, con lo cual resulta ser muy evidente la similitud existente entre ambos signos.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, pues, desde el punto de vista ortográfico se manifiesta por la coincidencia en el orden de las consonantes y vocales, en la sílaba tónica y en la posición de las vocales. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización casi idéntica, la misma sílaba tónica, siendo prácticamente el mismo vocablo. Y en cuanto a la similitud ideológica, ambas marcas evocan el mismo concepto, denotándose sólo una diferencia en cuanto a que una es en plural y la otra en singular.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente, tal como ha sido sostenido por el representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por la marca inscrita. Aunque las marcas contrapuestas se encuentran en clases distintas, clase 32 para bebidas y refrescos sin alcohol y clase 33 para vinos, espirituosos y licores, los



productos están relacionados entre sí ya que corresponden a bebidas. Además, dada la identidad en el elemento denominativo, fonético e ideológico podría producir confusión en el consumidor sobre el origen empresarial del producto. Por lo cual permitir la inscripción de la marca “**CABALLITOS**”(DISEÑO) se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en representación de la empresa **VARELA HERMANOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve la que en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CABALLITOS**”(DISEÑO).

Por último debe hacer notar este Tribunal a la parte solicitante que en el presente asunto la empresa **EMBOTELLADORA AGA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.**, intervino inicialmente por medio de la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de gestora de negocios y posteriormente actuó como apoderada de esta empresa pero el poder nunca se le confirió por lo cual sus manifestaciones deben ser tenidas por no hechas por cuanto no tiene capacidad procesal.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian** en representación de la empresa **VARELA HERMANOS S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de junio del dos mil nueve, la que en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**CABALLITOS**”(DISEÑO). 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33