



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0791-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca: “SIGNOS DE ORIGEN”**

**VIÑEDOS EMILIANA S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-5446)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

## ***VOTO N° 244-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica a las once horas treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.***

Recurso de apelación presentado por el licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos cuatrocientos dos, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VIÑEDOS EMILIANA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos quince segundos del once de setiembre dos mil catorce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de junio de 2014, el licenciado Cristian Calderón Cartín, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio **SIGNOS DE ORIGEN** en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*vinos y bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con catorce minutos quince segundos del once de setiembre dos mil catorce, dispuso:



**“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”.**

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, el licenciado Cristian Calderón Cartín en su condición de apoderado especial de la sociedad **VIÑEDOS EMILIANA S.A**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de setiembre de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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 de dos mil quince

*Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

**1.- EL ORIGEN** bajo el número de registro 153956, vigente desde el 23 de setiembre de 2005 y hasta el 23 de setiembre de 2025, para proteger y distinguir en clase 33:” *Vinos*” Titular Viña Santa Carolina S.A. ( f.49)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“SIGNOS DE ORIGEN”** con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con el signo inscrito “**EL ORIGEN**” bajo el número de registro 153956, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas 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 creativos.

**CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE.** Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó que no comparte la posición del Registro ya que analizó el signo de manera individual y la doctrina ha indicado que el análisis debe hacerse en la totalidad de los elementos. Agrega que el término “origen” debería ser un término de uso común del que nadie debería apropiarse, indica que no existe similitud gráfica ni fonética entre los signos distintivos ya que los mismos son distintos al contener elementos gráficos y denominativos que los diferencian uno de otro. Señala que la única semejanza que tienen es compartir uno de los signos el término “origen”, que es de uso común y que no debería estar registrado de manera exclusiva para un particular, agrega que la marca de su representada cuenta con registros marcarios en varios países. En base a lo expuesto solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el proceso de registro del signo distintivo.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite



de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario, la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el



derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En el caso concreto y entrando en el cotejo marcario, se observa que, tanto el signo inscrito como el solicitado es de tipo denominativo, siendo el distintivo solicitado:

### **SIGNOS DE ORIGEN**

y el inscrito: **EL ORIGEN**.

Tal y como se puede observar entre los signos, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, con el elemento preponderante que resulta ser el término **ORIGEN**. El elemento secundario “Signos” que contiene la marca solicitada no le abona ninguna diferenciación, ni lo individualiza de la marca inscrita. En otras palabras no le otorga distintividad alguna que le proporcione acceso registral.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo, podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en los incisos a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios



que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente disímiles, que no sean susceptibles ser relacionados.

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios**. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**.

De acuerdo con la cita señalada, tenemos que por la aplicación del Principio de Especialidad, se



puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca solicitada pretende proteger en clase 33: “*vinos y bebidas alcohólicas con excepción de cervezas*” y la inscrita protege en la misma clase 33 “Vinos”.

Examinada la marca que se pretende inscribir respecto de la inscrita, se advierte que no solo sus elementos denominativos son idénticos, ya que ambas refieren a la palabra **ORIGEN**, sino que los productos que protegen son también idénticos, en este caso “Vinos”.

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, ya que refieren a productos -tales como *vinos, bebidas alcohólicas*, en razón de ello, efectivamente se puede confundir al consumidor, quien podrá incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón el apelante al indicar que las marcas o los conceptos registrados, no son iguales ni similares desde el punto de vista visual, ortográfico ni auditivo respecto a la marca de su representada. En cuanto a este punto se debe señalar que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende que hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos. Asimismo, el término “Signos” no le abona ninguna diferencia con la inscrita ya que elemento preponderante y que el consumidor va a recordar es “Origen”. Aparte de la confusión que podría generar el solicitado en el sentido de que el consumidor informado crea, que el signo pedido refiere a una calidad diferenciada, como lo serían las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, o, marca colectiva y de certificación.

En cuanto al agravio de que el signo se encuentra inscrito en otros países se debe señalar que



conforme al principio de legalidad, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto. De esta forma, concuerda este Tribunal con lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido que la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación y a nombre de la empresa solicitante, no resultan vinculantes en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta en este caso, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

**SEXTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VIÑEDOS EMILIANA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con catorce minutos quince segundos del once de setiembre dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca **SIGNOS DE ORIGEN** en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado especial de la sociedad **VIÑEDOS EMILIANA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, con catorce minutos, quince segundos del once de setiembre dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca **SIGNOS DE ORIGEN** en clase 33. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**