



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXP. N° 2012-0449-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “APACHE”

EMPRESA PALO SECO J & J S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 10489-2007)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0266-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del catorce de marzo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Giancarlo Solano Fallas**, administrador, portador de la cédula de identidad número 1-1017-651, apoderado especial de la empresa **PALO SECO J & J S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos con veintisiete segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de julio de 2007, el señor **Giancarlo Solano Fallas**, portador de la cédula de identidad número 1-1017-651, y en su condición de apoderado Generalísimo de la empresa **PALO SECO J & J S.A**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica: **“VODKA APACHE EL ESPIRITU DEL GUERRERO (diseño)”** en clase **33** Internacional, para proteger y distinguir; **“Bebidas alcohólicas.”**



SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números catorce, quince y dieciséis, de los días veintiuno, veintidós y veinticinco del primero, y en razón de ello el representante de la empresa **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, se opone a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**APACHE**” en **clase 33** Internacional, presentada por el señor **Giancarlo Solano Fallas**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos con veintisiete segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce, se resolvió la solicitud y oposición formuladas, expresando; “(…) **I.- Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN y SOTOMONTE S.A, contra la solicitud de inscripción del distintivo “VODKA APACHE EL ESPIRITUDEL GUERRERO (diseño)” en clase 33 internacional, presentado por GIANCARLO SOLANO FALLAS, apoderado de la empresa PALO SECO J& J S.A, la cual se deniega. (….)”**

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa **PALO SECO J& J S.A**, interpone para el día 20 de abril de 2012, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las quince horas treinta y dos minutos con tres segundos del treinta de agosto del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(…): **Declarar inadmisibile por haber sido presentado en forma extemporánea el Recurso de Revocatoria (….) y Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (…).**”

SEXTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta



resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1.- Marca de Fábrica: “COMANCHE”, bajo registro número 151061, inscrita desde el 20 de enero de 2005 y vigencia al 20/01/2015, propiedad de **SOTOMONTE S.A.** (v.f 238)

2.- Marca de Fábrica: “CACIQUE guaro (DISEÑO)”, bajo registro número 153806, inscrita desde el 08 de septiembre de 2005 y vigente al 08/09/2015, propiedad de **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN.** (v.f 240)

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, una vez analizada la solicitud logra determinar que entre el signo solicitado y los signos registrados propiedad de las empresas oponentes, se advierte una gran semejanza ideológica provocando riesgo de confusión capaz de provocar error en los consumidores, dado que no posee la actitud distintiva para identificarse respecto de las marcas inscritas, aunado a que el producto que se pretende comercializar pertenece a la



misma clase de nomenclatura internacional, por ende se localizaran en los mismos sectores u anaqueles de los establecimientos comerciales, por lo que no es posible su coexistencia registral, razón por la cual deben declararse con lugar las oposiciones y denegarse la solicitud presentada, la cual incurre en la prohibición contemplada en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En lo que respecta a lo alegado por el representante de la empresa **PALO SECO J & J S.A** en el escrito de apelación, en términos generales indicó que a diferencia de lo que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, su marca es notoria y conocida por los consumidores dado que esta se encuentra en el comercio desde hace más de diez años y las personas la distinguen diferente a Cacique, y cuenta con todas las regulaciones de ley, por lo que se encuentra posicionada en el mercado, tanto nacional como internacional (Para lo cual se adjuntan fotos publicitarias en diferentes centros, permisos de funcionamiento, certificación de inscripción de marca en otros países). No es cierto, que la marca de su representada mantenga una semejanza ideológica con respecto a los signos inscritos, ya que los conceptos de CACIQUE y APACHE son completamente diferentes, además que la simbología de CACIQUE, COMANCHE Y APACHE son diferentes, por lo que no podría existir una semejanza ideológica. Que la elaboración de este diseño ha sido muy costosa y lo que busca es su protección ante terceros, el cual no tiene ninguna semejanza con el apache y mucho menos induciría en error al consumidor, por lo que solicitó se revoque la resolución impugnada y se continúe con el trámite de inscripción del diseño.

Por su parte, el representante de la empresa **SOTOMONTE S.A**, mediante audiencia conferida en el auto de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil doce, manifiesta en su escrito ante este Órgano de alzada, grosso modo que se declare sin lugar la apelación formulada por la solicitante. Asimismo, procede a ratificar los argumentos dados en su escrito de oposición visibles de folios 97 al 103 del expediente.

También, el representante del **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, por la



audiencia conferida en el auto de las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de julio de dos mil doce, manifestó ante este Tribunal, en términos generales que por no existir elementos nuevos que varíen lo resuelto por el Registro de instancia, solicitó se mantenga lo resuelto en la resolución impugnada. Asimismo, ratifica todas las actuaciones materializadas por su antecesor, para lo cual las convalida para que se siga con el trámite respectivo.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En cuanto al análisis del presente estudio es importante entrar a conocer el tema y concurrencia de la notoriedad de las marcas, para lo que es importante destacar prima facie, lo que la doctrina (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393), ha señalado al respecto y que ha sido criterio externado por parte de este Tribunal, mediante el VOTO 911-2011, de las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil once, que en lo de interés expresa:

“...para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación.”

En este sentido, una vez que se ha consolidado un signo dentro del mercado, conlleva a la necesidad de protegerlos como marcas notorias, lo cual tiene su fundamento basado en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre



los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas notorias.

Bajo esta perspectiva, y tomando en consideración los alegatos de la opositora en cuanto al tema de la notoriedad de la marca de su representada, para lo cual corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, mismo que debe cumplir y calificar dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente:

“Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”, (Negrita no corresponde al original)



Cabe indicar, que de los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o



semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, mediante el VOTO No. 246-2008, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:

“...La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”

Bajo dicha perspectiva, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de la misma, debe de basarse en un estudio sobre los elementos que conformen a tales signos,



siguiendo lo indicado los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y la recomendación conjunta.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, una vez analizada la prueba traída a los autos este Tribunal estima, al igual que determinó el Registro de la Propiedad Industrial, que la misma es insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad a la marca de fábrica **“VODKA APACHE EL ESPIRITU DEL GUERRERO”** en clase 33 internacional, solicitada por la empresa **PALO SECO J & J S.A.**, en virtud que de analizados los documentos que se encuentran dentro del expediente de marcas no se logra demostrar la notoriedad de la misma. Por cuanto, nótese que del diseño de la etiqueta, y las fotografías del cual se pretende acreditar la expansión de marca visibles de folio 254 al 260 y del 268 al 275 son los únicos elementos de prueba que tiene Órgano de alzada, para valorar la notoriedad alegada, lo cual a todas luces incumplen los requisitos que establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas, para otorgar dicho atributo. Por cuanto, tal y como se desarrollo líneas arriba el atributo de notoriedad debe ser demostrados mediante documentación idónea, y no solo por la simple manifestación de quien alega ostentar tal atributo, razón por la cual carecen de recibo sus argumentaciones en este sentido.

Por otra parte, de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre



estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, un signo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más propuestas se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Por todo lo anterior, este Tribunal avala el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que la marca de fábrica solicitada **“VODKA APACHE EL ESPIRITU DEL GUERRERO (Diseño)”**, presentada por la empresa **PALO SECO J & J S.A**, y la marca de fábrica contrapuesta **“CACIQUE GUARO (Diseño)”**, propiedad de la empresa **CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN**, como la marca de fábrica **COMANCHE**, todas ellas bajo la nomenclatura de clase 33 internacional, las cuales de una u otra manera presentan rasgos similares a nivel gráfico, fonético e ideológico.

En este sentido, se observa que del cotejo realizado a **nivel visual** tenemos que las denominaciones **APACHE** y **COMANCHE** se encuentran gráficamente estructurados de



manera similar, y es en la terminación de ambas donde radica su mayor fuerza, la cual induce a **nivel fonético** que su acentuación se perciba de manera similar, por lo que no le proporciona una diferencia sustancial, evidenciándose de esa manera que no contiene la actitud distintiva necesaria, lo cual va en detrimento de los intereses de los consumidores quienes podrían asociarlo como si fuese el mismo producto que ofrece de la marca inscrita.

Por otra parte, a **nivel ideológico** tenemos que las denominaciones contrapuestas **APACHE**, **CACIQUE** y **COMANCHE** tienen un mismo significado, pese a su origen u etnia, dado que tal y como se puede desprende del Diccionario Manual de la Lengua Española Vox © 2007 Larousse Editorial, S. L, la palabra **APACHE** es relativo a una tribu india nómada de América del Norte, que habitó en territorio americano y que actualmente comprende zonas de Texas, Nuevo México y Arizona, por otra parte el término **CACIQUE** corresponde a Jefe de algunas tribus de indios de la América Central y del Sur, y el vocablo **COMANCHE** relativo a una tribu de indios que habitó en un territorio que comprendía zonas de lo que actualmente son Texas y Nuevo México, conceptos que tal y como se puede observar son oriundos de diferentes culturas, pero refieren a una misma concepción “**INDIO**”, del cual el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con respecto a ello, dado que es parte de la enseñanza general básica, y en este sentido todas se relacionan entre sí, por lo que no son de recibo la argumentaciones externadas en este sentido.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto el signo propuesto contiene otros elementos como lo es la palabra “**VODKA**” esta no podría ser considerada dentro del análisis por ser un término genérico de uso común y en consecuencia inapropiable. Asimismo, la frase “**EL ESPIRITU DEL GUERRERO**” tal y como se puede observar no es la parte predominante del diseño, dado que como se visualiza es la palabra “**APACHE**” la cual de esa misma manera será percibida por el consumidor, quien como se ha indicado de manera reiterada podría encontrarse en una situación de error u confusión con respecto al producto que se comercializa en el mercado, dado que podría presumir que dicho producto pertenece al mismo origen empresarial inscrito. En este mismo orden de ideas, cabe advertir que pese a



que el signo inscrito **COMANCHE** no contenga un diseño gráfico el consumidor siempre lo relacionará con un **INDIO**, tan solo al escuchar el término, por ende de un mismo origen empresarial, máxime que todas pretenden la comercialización del mismo tipo de productos en la clase 33 internacional, respecto de la venta de licores.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al no permitir la coexistencia registral de la marca de fábrica “**APACHE**”, **en clase 33 internacional**, y en razón de ello lo que procede es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **Giancarlo Solano Fallas**, apoderado especial de la empresa **PALO SECO J & J S.A**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos con veintisiete segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce, la cual se confirma en virtud de acreditarse que efectivamente el signo propuesto transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

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, en cuanto al objeto de la apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por el señor **Giancarlo Solano Fallas**, apoderado de la empresa **PALO SECO J&J S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintinueve minutos con



veintisiete segundos del veintitrés de marzo de dos mil doce, la cual se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**VODKA APACHE EL ESPIRITU DEL GUERRERO**” en clase 33 internacional. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora