

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0053-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “FRESCO”

VIÑA CONCHA Y TORO, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9260-04)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 347-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas quince minutos del catorce de julio de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de **VIÑA CONCHA Y TORO, S.A.**, una compañía organizada y existente bajo las leyes de Chile, domiciliada en Nueva Tamar 481, Torre Norte, piso 15, Las Condes, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las once horas, treinta y tres minutos y treinta y un segundos del tres de setiembre de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de diciembre de dos mil cuatro, el licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en calidad de apoderado especial de **VIÑA CONCHA Y TORO**

S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FRESSCO**”, para proteger y distinguir vinos y vinos espumosos, en clase 33 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las trece horas, cincuenta y cinco minutos cuarenta y un segundos del veintinueve de julio de dos mil cinco el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro, que se encontraba registrada la marca FRESCA de The Coca-Cola Company, para proteger licores alcohólicos destilados, en clase 33.

TERCERO. Que el solicitante de la citada marca, se pronunció con relación a la objeción señalada y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, treinta y tres minutos y treinta y un segundos del tres de setiembre de dos mil siete, dispuso: “...rechazar la inscripción de solicitud presentada (...). **NOTIFÍQUESE**”.

CUARTO. Que la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las a las once horas, treinta y tres minutos y treinta y un segundos del tres de setiembre de dos mil siete.

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 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 Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal le requirió a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, emitir certificación de las marcas inscritas “**FRESCA**”, números de registro 40113 y 40244, a nombre de la empresa **THE COCA COLA COMPANY**, documentos que ha tenido a la vista este Tribunal, a los efectos de dictar la presente resolución, y que constan a los folios del 62 al 65 inclusive, del presente expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad The Coca-Cola Company, se encuentran inscritos los signos distintivos “**FRESCA**”, bajo el acta de registro número 40244, fecha de inscripción 30 de enero de 1970, vigente hasta 30 de enero de 2015, para proteger licores alcohólicos destilados, en Clase 33 de la nomenclatura internacional. (Ver folios 62 al 63).

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

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**FRESSCO**”, en clase 33 de la nomenclatura internacional, para proteger vinos y vinos espumosos; argumentando que existe similitud gráfica fonética e ideológica entre el signo solicitada y la marca “**FRESCA**” inscrita en clase 33, lo cual conlleva a que el consumidor pueda confundirse ante signos tan

semejantes, que protegen productos de la misma naturaleza y ello pone en riesgo de confusión al consumidor respecto a la posibilidad de asociación entre estos, siendo que del examen integral las semejanzas entre ambos signos son más notorias que las diferencias, lo cual indica que la marca solicitada no demuestra distintividad. El Registro cita como fundamento jurídico para el mantenimiento de su criterio el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, que el criterio del Registro para declarar sin lugar la solicitud está incorrecto. Considera que entre la marca de su representada y el distintivo marcario base de la objeción existen suficientes diferencias para su coexistencia pacífica en el Registro; además, señala que cada uno de los titulares de las marcas tienen un segmento de mercado y consumidores definidos que no se confunden entre sí y que las compañías no compiten entre sí pues su representada sólo se dedica a la producción, comercialización y distribución de vinos, vinos espumantes y bebidas alcohólicas provenientes de la uva y la otra compañía se dedica a la producción de bebidas no alcohólicas, especialmente bebidas gaseosas.

Se advierte, que mediante resolución emitida por este Tribunal a las once horas del diez de abril de dos mil ocho, se confirió audiencia a la sociedad recurrente, la cual no se apersonó a presentar sus alegatos y pruebas de descargo.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea al que se hizo referencia, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la ley de cita, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

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, que a la letra dice: *8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. 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.”

Así, tal como se infiere de lo transcrito, que el riesgo de confusión entre signos similares se produce, en principio, cuando las marcas, por diferentes motivos, se confunden una con la otra, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. De ahí, que se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, por lo que no es necesario que exista una identidad absoluta, sino que basta que por impresión visual, auditiva o ideológica, el público consumidor se vea confundido. Siendo así que, la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el **“riesgo de confusión”**, con el cual se colocan a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben realizar su elección

o escogencia, tal y como lo establece el referido numeral 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya transcrito.

Ahora bien, respecto a los signos semejantes o similares, el tratadista Jorge Otamendi afirma que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos deban ser “*inconfundibles*”, sino que basta con que sean “*claramente distinguibles*”, o al menos “*de fácil diferenciación*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), lo cual no se presenta en el caso concreto.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, ya que son susceptibles de crear confusión e inducir a error al consumidor en cuanto al origen de los productos, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita.

Al respecto, ha de tenerse presente, que la marca inscrita, protege licores alcohólicos destilados, y el signo que se pretende registrar lo es para vinos y vinos espumosos, estando ambos listados de productos relacionados entre sí y son productos adquiridos por un sector importante de consumidores, comercializables a través de canales de venta comunes.

Así, analizados los signos marcarios, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas, pues pertenecen a la misma clase 33 de la nomenclatura internacional; tal situación podría

llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos les atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas y la semejanza en los productos, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador.

SEXTO. Aunado a lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**FRESSCO**”, solicitado como un signo meramente denominativo, con la marca inscrita a nombre de **THE COCA-COLA COMPANY**, también denominativa “**FRESCA**”, y concibiéndose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej., CASA y MANSION)*”. (**LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, pág. 282**), estima este Tribunal que entre los signos cotejados existe un grado de similitud gráfica, fonética e ideológica, que impide establecer una diferenciación sustancial capaz de acreditar al signo solicitado la suficiente distintividad y evitar la probabilidad de confusión en el consumidor, todo lo cual pretende prevenir la norma marcaria. Gráficamente, el que se solicite el signo “**FRESSCO**” con una letra “s” de más, no desvirtúa el efecto visual similar que ambos signos producen. Fonéticamente, tal grafía tampoco agrega un elemento diferenciador en cuanto a su pronunciación, pues el consumidor no se detendrá en tal detalle sino que lo pasará por alto, pronunciará y recordará el sonido de tales palabras de forma similar. Ideológicamente, ambos términos suscitan la misma idea, pues fresca o fresco alude directamente a la sensación de frescura.

Lo anterior, aunado a que la marca solicitada pretende distinguir productos relacionados a los protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico, fonético e ideológico que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada.

Todo lo antes señalado, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“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...”*.

Si bien puede llevar razón la recurrente al indicar que las compañías no compiten entre sí y que su representada sólo se dedica a la producción, comercialización y distribución de vinos, vinos espumantes y bebidas alcohólicas provenientes de la uva y la The Coca-Cola Company se dedica a producción de bebidas no alcohólicas, especialmente bebidas gaseosas, sin embargo, lo cierto es que, tal manifestación no se acredita en el expediente y no puede considerarse que ese detalle pueda ser diferenciado por el público como para evitar que se de confusión por asociación.

Ha de tenerse presente, que el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se deduce, que éste niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...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”*, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que

genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita.

SETIMO. Bajo esa tesitura, puede precisarse que, “**FRESSCO**” no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta muy similar a la marca inscrita, en tal sentido estima este Tribunal que la apelante no lleva razón al tachar de incorrecta la similitud encontrada por el Registro entre las marca y, al existir la posibilidad de un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas, se concuerda con el a-quo en su disposición de denegar la solicitud de registro solicitada por la empresa VIÑA CONCHA Y TORO, S.A., fundamentados en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el registro previo de la marca de fábrica “**FRESCA**” propiedad de The Coca-Cola Company, número de registro 40244.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta aplicable en este caso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesto por la empresa **VIÑA CONCHA Y TORO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas treinta y tres minutos con treinta y un segundos del tres de setiembre de dos mil siete, la cual se confirma.

NOVENO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **VIÑA CONCHA Y TORO, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y tres minutos con treinta y un segundos del tres de setiembre de dos mil siete, la cual 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Soto Arias

Dr. Pedro Suárez Baltodano

El que suscribe, Enrique Alvarado Valverde, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar, que la M.Sc. Priscilla Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse fuera del país.



DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.