



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0799-TRA-PI**

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**VEUVE AMBAL**”

**LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen número 2013-5326)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

## **VOTO N° 349-2014**

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con diez minutos del veinticuatro de abril del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de Apoderado Para Propiedad Intelectual, de la empresa **LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Bulgaria, y con domicilio exacto en Le Pré Nuf, 21200 Montagny-Les-Beaune, France, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del dos de octubre del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de junio del dos mil trece, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de gestor oficioso de la empresa **LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**VEUVE AMBAL**”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “bebidas alcohólicas (excepto cervezas), vinos, vinos espumosos”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las trece horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del dos de octubre del dos mil trece, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de octubre del dos mil trece, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa **LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL** interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las once horas, cincuenta y tres minutos, siete segundos del veintinueve de octubre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **MHCS**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**VEUVE CLICQUOT**” bajo el registro número **209362** desde el 20 de enero del 2011, vigente hasta el 20 de mayo del 2021, que protege y distingue en clase 33 Internacional: “bebidas alcohólicas (excepto cervezas), vinos champañas añejadas, vinos espumantes.” (Ver folio 24).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **MHCS**,



se encuentra inscrita la marca de fábrica **“VEUVE CLICQUOT PONSARDIN CHAMPAGNE REIMS FRANCE PRODUCE FRANCE (diseño)”** bajo el registro número **10703** desde el 29 de enero del 1948, vigente hasta el 29 de enero del 2018, que protege y distingue en clase 33 Internacional: **“vino de champagne.”** (Ver folios 25 y 26).

**3.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **MHCS**, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“VEUVE CLICQUOT PONSARDIN”** bajo el registro número **125561** desde el 27 de abril del 2001, vigente hasta el 27 de enero del 2021, que protege y distingue en clase 33 Internacional: **“bebidas alcohólicas (excepto cervezas).”** (Ver folios 27 y 28).

**4.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **MHCS**, se encuentra inscrita la marca de fábrica **“VEUVE CLICQUOT PONSARDIN (diseño)”** bajo el registro número **113849** desde el 20 de mayo de 1999, vigente hasta el 20 de mayo del 2019, que protege y distingue en clase 33 Internacional: **“vino de champagne”**. (Ver folios 29 y 30).

**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 rechaza la solicitud de inscripción de la marca propuesta dado que esta es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas, además, protegen productos iguales en la misma clase 33. Del estudio integral de la marca, se comprobó que hay similitud con la inscrita, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios, productos, a través de signos distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. Por lo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



El representante de la sociedad recurrente, en el recurso de apelación presentado el catorce de octubre del dos mil catorce y el escrito de agravios presentado el veinte de febrero del mismo año, argumenta que apreciados en conjunto los signos enfrentados, se trata de un signo denominativo VEUVE AMBAL y de los signos mixtos VEUVE CLICQUOT y VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, por lo que desde el punto de vista gráfico, salta a la vista que las marcas registradas y la solicitada, son en términos gráficos diferentes, ya que es factible diferenciarlos en virtud de que a pesar de que al inicio comparten el término “VEUVE” que significa “VIUDA” en español, lo cierto es que la impresión que producen en conjunto es distinta.

Aduce, que desde el punto de vista fonético, por la estructura, el impacto sonoro y la conformación en conjunto de los signos, ambos se pronuncian y se escuchan diferentes. Ideológicamente, no tienen identidad conceptual, ya que evocan ideas diferentes. Los términos “AMBAL” y CLICQUOT son los apellidos de los fundadores de las empresas que producen los productos. Por lo que solicita se continúe con el proceso de inscripción de la marca VEUVE AMBAL.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso que se analiza, puede observarse que el registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo solicitado “**VEUVE AMBAL**”, porque determinó que en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, se solicitó e inscribió con anterioridad las marcas de fábrica “**VEUVE CLICQUOT**” denominativa, “**VEUVE CLICQUOT PONSARDIN (diseño)**” mixta, “**VEUVE CLICQUOT PONSARDIN**”, denominativa, y “**VEUVE CLICQUOT PONSARDIN (diseño)**”, mixta, con lo cual la marca propuesta resulta confundible.

Efectuado el análisis comparativo entre la marca propuesta “**VEUVE CLICQUOT**” y los signos registrados “**VEUVE CLICQUOT**”, “**VEUVE CLICQUOT PONSARDIN (diseño)**”, “**VEUVE CLICQUOT PONSARDIN**”, y “**VEUVE CLICQUOT (diseño)**”, se establece que entre estos predomina el término “**VEUVE**” que traducido al español como lo indica el solicitante a folio 1, significa “**viuda**”. Por consiguiente, se observa que, la marca



solicitada está contenida en el signo inscrito. Vemos así, que desde un punto de vista **gráfico** surge una confusión visual que es causada por la similitud del elemento que resalta entre los signos, la presencia del término “**AMBAL**” en la solicitada no viene a trazar una **diferencia** tal que la identifique plenamente con respecto a las marcas inscritas, causándole al consumidor un riesgo de confusión, ya que este podría confundirse respecto a la procedencia empresarial de cada uno de los signos, pues todas giran alrededor del vocablo “**VEUVE**”.

Además el riesgo de confusión indicado se consolida aún más, cuando se hace un análisis de los productos. Obsérvese que la marca que se solicita pretende amparar productos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y las inscritas, también protegen productos en la misma clase, los cuales como puede apreciarse a folios 1, 24, 25, 27, y 29 son de una misma naturaleza, a saber “bebidas”. De ahí, que considera este Tribunal, que los signos cotejados cuentan con los mismos canales de distribución, puestos de venta y el mismo tipo de consumidor, situación que lleva a los compradores de los productos de una y otra marca, a asociar que la empresa **LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL**, que pretende registrar la marca solicitada, y la empresa “**MHCS**” titular de las marcas inscritas tienen una relación de carácter económico.

En razón de lo indicado supra, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”. Al respecto, afirma la doctrina que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo



dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

Por todo lo expresado líneas atrás, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario.

Consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su inscripción se estaría atentando contra el interés del titular de las marcas inscritas, así como el de los consumidores. Lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para Propiedad Intelectual, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del dos de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de fábrica y de comercio “**VEUVE AMBAL**”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

**QUINTO. 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 de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado para Propiedad Intelectual, en contra de la resolución final dictada por



el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y siete minutos, veinticuatro segundos del dos de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de fábrica y de comercio “VEUVE AMBAL”, en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**