

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0943-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “MALA VIDA (DISEÑO)”

MALDITA DESTILERÍA S. DE R.L. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6327-2014)

Marcas y Otros Signos Distintivos

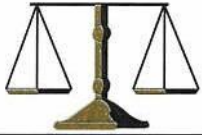
VOTO No. 396-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del doce de mayo de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Tomás Quirós Jiménez**, mayor, soltero, abogado, vecino de La Unión, Cartago, con cédula de identidad 1-1411-509, en su condición de apoderado especial de la empresa **MALDITA DESTILERÍA S. DE R.L. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, veintidós segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de julio de 2014, el **Licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, mayor, soltero, abogado, con cédula 1-1378-918, vecino de San José y en representación de la sociedad indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **“MALA VIDA (DISEÑO)”** en Clase 33 de la clasificación internacional para proteger y distinguir **“Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), tequila, aperitivos, bebidas destiladas, brandy, cocteles, ginebra, licores, ron, vinos, vodka, whisky”**.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, treinta minutos, veintidós segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce, procedió a rechazar de plano la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Quirós Jiménez**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortíz Mora, y;

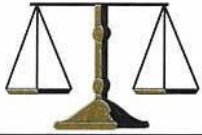
CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado el siguiente:

1.- Que la marca de fábrica y comercio **“Maldita Vida”**, se encuentra inscrita y vigente hasta el 22 de julio de 2021 en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre de la empresa TREINTA Y CINCO FABRICAS DE CERVEZAS, S.A. con cédula jurídica 3-101-657764, bajo Registro **No. 211205**, en Clase 32 internacional para proteger y distinguir *“Cervezas, aguas minerales gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”*. (Ver folio 43).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la



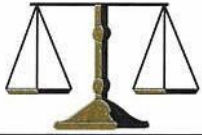
Propiedad Industrial, deniega la inscripción solicitada con fundamento en el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico con un signo inscrito a nombre de otro titular, lo cual puede generar confusión en los consumidores.

Manifiesta su inconformidad el apelante indicando que lo que se pretende inscribir es el diseño como un todo y no solamente las palabras mala y vida, por ello no hay confusión con el signo inscrito “Maldita Vida” en virtud que no hay similitud gráfica. Agrega que las marcas confrontadas difieren en la clase, ya que la solicitada lo es para la clase 33 y la inscrita es en clase 32, las cuales se refieren a productos diferentes, siendo que la comercialización de los productos a proteger con la suya es distinta a los de la inscrita, por cuanto éstos son diferentes, ya que en su solicitud se hizo la excepción específica de las cervezas, que sí se protegen con la marca “Maldita Vida”. En razón de dichos alegatos, solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite del signo propuesto.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determinan en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión al público consumidor.

En el caso concreto, el Registro a quo deniega el signo solicitado “*MALA VIDA*” en clase 33, para varios tipos de bebidas alcohólicas, dentro de ellas “aperitivos” y “cocteles”, pero

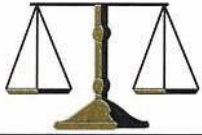


exceptuando las cervezas, por cuanto se encuentra inscrito “*Maldita Vida*”, en clase 32, protegiendo varios tipos de bebidas no alcohólicas, cervezas y también “otras preparaciones para hacer bebidas”.

Advierte este Tribunal que efectivamente el signo propuesto es mixto, toda vez que en él se incluye un diseño. Sin embargo, al analizar su término denominativo, que en general es el preponderante en este tipo de marcas porque es con el que será nombrado por los consumidores, se verifica que al igual que la marca inscrita “Maldita Vida”, ambos giran en torno al vocablo “VIDA” y adicionalmente, al comparar las palabras “mala” y “maldita”, es evidente que a pesar que son distintas a nivel gráfico, ideológicamente implican algo negativo, hacen referencia a que carece de bondad, que produce daño, y es precisamente esto lo que va a recordar el consumidor.

Respecto de la alegada diferencia en los productos que cada uno de los signos refiere, advierte este Órgano de Alzada que en efecto, no coinciden en las *cervezas*. Sin embargo, en la lista de protección de la marca solicitada se amplía el espectro en cuanto a las bebidas, protegiendo *aperitivos y cocteles*, además de bebidas alcohólicas, siendo que, aún y cuando no trata de proteger jugos, dentro de éstos se pueden incluir las *aguas minerales gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*, que ya protege la marca inscrita. Dado lo anterior, resulta indudable que el objeto de protección está muy relacionado y por ello no es posible afirmar que exista en la propuesta una distintividad suficiente para poder diferenciarla de la ya inscrita, provocando un inminente riesgo de confusión y de asociación.

Consecuencia de lo expresado, considera esta instancia que el signo solicitado no infringe solamente el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como afirmó la Autoridad Registral en la resolución venida en Alzada, en virtud que, en aplicación de éste debe protegerse al titular inscrito y de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) de esa misma norma debe impedirse un riesgo de asociación, en razón de lo cual no son de recibo los agravios del recurrente, siendo lo procedente denegarlos de conformidad con ambos incisos.



De conformidad con lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Tomás Quirós Jiménez**, en representación de la empresa **MALDITA DESTILERÍA S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, veintidós segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce, la cual se confirma.

QUINTO. SOBRE EL 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Tomás Quirós Jiménez**, en representación de la empresa **MALDITA DESTILERÍA S. DE R.L. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta minutos, veintidós segundos del dieciséis de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo **“MALA VIDA (DISEÑO)”** propuesto por la recurrente. 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.-**

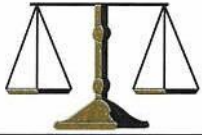
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33