



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0199-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “Maximo I. López Bencomo”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8333-03)

VIÑA ERRAZURIZ S.A., Apelante

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

### *VOTO N° 466-2009*

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con diez minutos del seis de mayo de dos mil nueve.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en su calidad de apoderada especial de la empresa **VIÑA ERRAZURIZ, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Chile, domiciliada en Edificio World Trade Center, Avenida Nueva Tajamar No. 481, Oficina No. 503, Torre Sur, Quinto Piso, Las Condes, Santiago, Chile, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cinco minutos y veintidós segundos del cinco de noviembre de dos mil ocho.

### *RESULTANDO*

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de noviembre de 2003, el señor **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, empresario, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial del señor **Pedro Ramón López Oliver**, ciudadano norteamericano, mayor de edad, soltero, comerciante, por sí y por su hijo menor **Máximo I. López Bencomo** y del señor **Augusto Ramón López**, ciudadano norteamericano, mayor de edad, soltero, comerciante, y domiciliados en Plaza del Merengue 112, Avenida 27 de



Febrero Esq. Tiradentes, Santo Domingo, República Dominicana, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**Maximo I. López Bencomo (DISEÑO)**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: ron.

**SEGUNDO.** Que en fecha diecinueve de abril del dos mil cuatro, el Licenciado **Fernán Vargas Rohrmoser**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-227-995, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Viña Errazuriz, S.A.**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita en Costa Rica y otros países del mundo “**DON MAXIMIANO**”, alegando similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, así como la notoriedad de la misma.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las once horas con cinco minutos y veintidós segundos del cinco de noviembre de dos mil ocho, dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “...**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado **VIÑA ERRAZURIZ, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**MAXIMO I (DISEÑO)**”; en clase 33 internacional, presentada por el señor **PEDRO RAMON LÓPEZ OLIVER**, su hijo menor **MAXIMO I LOPEZ BECOMO** y el señor **AUGUSTO RAMÓN LÓPEZ**, la cual se acoge. (...)”.*

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha dieciocho de noviembre de dos mil ocho, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante la resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de marzo del dos mil nueve, no expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se



han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes o interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 21 de noviembre del 2003, la marca de fábrica “**DON MAXIMIANO**”, bajo el registro número 142736, en **Clase 33** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir vinos, perteneciente a la empresa **VIÑA ERRAZURIZ, S.A.**, vigente hasta el 21 de noviembre del 2013. (Ver folios 67 y 68)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal advierte como único hecho útil para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probado, el siguiente: Que la representación de la empresa oponente no logró demostrar la notoriedad de la marca de su propiedad.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **VIÑA ERRAZURIZ, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**Maximo I. López Bencomo (DISEÑO)**”, en clase 33 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:

*“...Del cotejo de los anteriores signos se aprecia que aún y cuando los productos que protegen los mismos pertenecen a la misma clase del nomenclátor y poseer el mismo*



*canal de distribución, son productos diferentes y van a tener su espacio en el mercado, ya que entre los consumidores se encuentran preferentes del vino como del ron, descartando la posibilidad de que éstos fácilmente se confundan, satisfaciendo ambos productos diferentes gustos en el mercado.*

*Gráficamente, la marca solicitada posee componentes distintivos que garantizan evitar cualquier tipo de confusión entre los consumidores, incluso y cuando ésta y la oponente coincidan en varias letras la primera posee elementos que deben ser analizados de manera integral, tal y como van a ser percibidos en el mercado. Consecuentemente y al ser tan sencillo reconocer las diferencias existentes entre los mismos, se descarta un riesgo de confusión marcaria inminente, máxime que la marca oponente consiste en un signo denominativo y por ello al compararlo con la marca solicitada que consiste en un signo mixto se notan claramente las diferencias.*

*Fonéticamente también resultan distintas ya que a la hora de pronunciar cada uno de los términos se logra percibir claramente que son signos desiguales y aún cuando exista una similitud parcial esta no es susceptible de ocasionar confusión entre los consumidores.*

*Otro aspecto que se debe analizar es la semejanza ideológica de las marcas en litigio, y la mejor forma de hacerlo es colocando al juzgador en la posición del consumidor frente a los signos y analizar brevemente para determinar si en efecto existen semejanzas susceptibles de ocasionar confusión entre los consumidores. En base a lo anterior se puede determinar que en el asunto bajo estudio el consumidor no podrá identificar ambos signos de manera similar, o más bien el consumidor no relacionará el signo solicitado con el inscrito, esto porque entre el signo solicitado y las marcas inscritas no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el recuerdo del consumidor una misma idea o característica que le impida distinguir una marca de otra o una empresa de otra, otorgándoles la posibilidad de coexistir en este Registro.*

*Respecto a la notoriedad de la marca oponente alegada por la empresa **VIÑA ERRAZURIZ, S.A.** éste Registro concluye que la misma no fue comprobada según lo estipulado en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; contraviniendo los preceptos legales establecidos al efecto...”*



Por su parte, la empresa recurrente en su escrito apelación, argumenta que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada es incorrecto por cuanto ambas marcas son claramente semejantes y capaces de producir confusión en perjuicio de su representada y del público consumidor; alegan que en este caso el solicitante se está aprovechando de una marca ya inscrita utilizando su idea y evocando el mismo contexto. En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se



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

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<p><b><u>MARCA INSCRITA:</u></b></p> <p><b>DON MAXIMIANO</b></p>	<p><b><u>MARCA SOLICITADA:</u></b></p> 
<p><b>PRODUCTOS QUE DISTINGUE:</b></p>	<p><b>PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA:</b></p>
<p>Para proteger en clase 33 de la Nomenclatura Internacional: <b><u>VINOS.</u></b></p>	<p>Para proteger en la clase 33 de la Nomenclatura Internacional: <b><u>RON.</u></b></p>

...corresponde destacar que las marcas enfrentadas son por su parte, la solicitada de tipo **mixta** y la inscrita es de tipo **denominativa**, es decir, al referirnos a mixta en referencia a la marca solicitada se quiere decir que está formada tanto por palabras como por un diseño, mientras que con la marca inscrita que resulta meramente **denominativa**, nos referimos a que no tiene ningún tipo de diseño, solamente palabras representada en letras, ocurriendo que desde un punto de vista **gráfico**, salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son, en términos gráficos muy diferentes, de lo que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlos, sobre todo tomando en cuenta su eventual consumidor, conforme se explicará más adelante.



Derivado de lo anterior, desde un punto de vista fonético, por la estructura de cada una de las marcas en disputa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente, lo que permite una adecuada individualización sin el posible riesgo de confusión. Por consiguiente, los vocablos “**DON MAXIMIANO**” y “**Maximo I. López Bencomo**”, en términos fonéticos, resultan diferentes para el consumidor especializado que forma su nicho de mercado.

Y desde un punto de vista ideológico, como bien lo señaló el órgano a quo entre la marca inscrita y la marca solicitada no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el recuerdo del público consumidor una misma idea o característica que le impida diferenciar una marca de la otra o asimismo una empresa de otra, razón por la cual se da la posibilidad de la coexistencia registral de ambas.

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión en el consumidor, además de tomar en cuenta este Despacho, compartiendo el criterio del órgano a quo al establecerse vía doctrinal que cuando se está en presencia de signos que revisten algún grado de semejanza la Clasificación Internacional de Niza, proporciona el parámetro para poder discernir si pueden coexistir o no registralmente, ya que si estamos en distintas clases y distintos productos o servicios o bien en la misma clase pero distintos productos como es el caso de la clase 33, resultando aplicable este último punto de vista al caso que ahora nos ocupa y además de que al observar los productos que distingue la clase 33 de la nomenclatura internacional, se debe tener claro, que el consumidor que adquiere esos productos, se trata de un consumidor especializado, más cuidadoso a la hora de comprar o elegir ese tipo de productos, conocedor de los mismos, o que al menos busca asesoría al momento de adquirirlos, como lo establece la doctrina al establecer que:



*“... es imperativo que el juzgador conozca quién será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que "a los fines de resolver la confundibilidad marcaria, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto...”*

*Cuanto mayor sea la atención que prestará el consumidor, más benevolente puede ser el cotejo de las marcas, y viceversa... El juez protege así los intereses del público, en la medida en que éste lo requiera.*

*Por lo general, la clase del público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios...” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, LexisNexis Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p. 184 y 185).*

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala en su totalidad los fundamentos dados por el Registro como base para rechazar la oposición presentada por la aquí recurrente, antes expuestos, en lo referente a que no existe similitud gráfica, fonética ni ideológica entre las marcas contrapuestas, y en cuanto a que la empresa oponente no demostró la notoriedad de su marca, de conformidad con los parámetros legales establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

**QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **VIÑA ERRAZURIZ, S.A.**, en contra de la resolución dictada



por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cinco minutos y veintidós segundos del cinco de noviembre de dos mil ocho, la cual se confirma.

**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 N° 8039 del 12 de octubre de 2000 y 2° 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **VIÑA ERRAZURIZ, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cinco minutos y veintidós segundos del cinco de noviembre de dos mil ocho, 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, para lo de su cargo.  
**NOTIFÍQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

Inscripción de la marca

- TE. Oposición a la inscripción de la marca
- TE. Solicitud de inscripción de la marca
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario