



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0812-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “LAURENT - PERRIER”

LAURENT - PERRIER, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-3504)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 542-2016

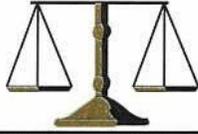
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, con domicilio en San José, con cédula de identidad número 1-679-960, en representación de la empresa **LAURENT – PERRIER**, sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:55:48 horas del 24 de setiembre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de abril de 2015, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**LAURENT - PERRIER**”, en **clase 33** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “*vinos, vinos espumosos, vinos con denominación de origen protegida*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:55:48 horas del 24 de setiembre de 2015,



el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la marca solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Arias Chacón**, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fue admitida la apelación, 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **NESTLE WATERS**, las marcas de fábrica:

a) **“PERRIER” (Diseño)** inscrita bajo registro **59168**, desde el 14 de agosto de 1981 y vigente hasta el 14 de agosto de 2021, la cual protege y distingue: *cerveza, ale y porter, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas*, en clase 32, (folio 56).

b) **“PERRIER” (Diseño)** inscrita bajo registro **87694**, desde el 27 de julio de 1994 y vigente hasta el 27 de julio de 2024, la cual protege y distingue: *limonadas, siropes, jugo de frutas, bebidas gaseosas de cualquier naturaleza, aguas minerales y aguas natural o artificialmente gaseosas*, en clase 32, (folio 58).



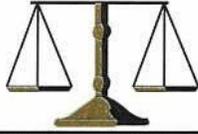
c) “**PERRIER**” (**Diseño**) inscrita bajo registro **14939**, desde el 16 de mayo de 1953 y vigente hasta el 16 de mayo de 2023, la cual protege y distingue: *aguas minerales y gaseosas, limonadas, siropes, jugos de frutas y bebidas gaseosas*, en clase 32, (folio 60).

d) “**PERRIER-JOUET**” inscrita bajo registro **175811**, desde el 9 de junio de 2008 y vigente hasta el 9 de junio de 2018, la cual protege y distingue: *bebidas alcohólicas excepto cervezas*, en clase 33 (folio 62).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca “**LAURENT - PERRIER**”, al considerarla inadmisibles por derechos de terceros, ya que al realizar el cotejo marcario se evidencia que entre ésta y las registradas existe similitud gráfica y fonética, además de que busca proteger productos iguales y relacionados en las clases 32 y 33. Por ello resulta inminente el riesgo de provocar confusión en el consumidor, lo que hace imposible su coexistencia registral porque transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, la apelante alega que el criterio para rechazar su solicitud es incorrecto porque los signos tienen otros elementos diferenciadores que no fueron valorados en el análisis. Entre ellos su objeto de protección, ya que el consumidor promedio no va a relacionar cerveza con vino y siendo además que dichos productos se venden y ubican por separado. Agrega el recurrente que no se está ante marcas idénticas, porque corresponden a distintas clases de la Clasificación de Niza, en la cual se sitúan las cervezas en una clase y las bebidas alcohólicas en otra. Ello obedece a que son más las diferencias que las semejanzas entre tales productos. Adicionalmente, indica el recurrente que debe respetarse el principio de especialidad y permitirse la convivencia de marcas para productos o servicios distintos, en relación a su mercado. Manifiesta que, al estar compuestas las marcas por dos apellidos: LAURENT-PERRIER y PERRIER- JOUËT, se da la necesaria diferenciación gráfica y fonética y siendo

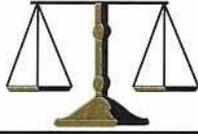


que el primer vocablo de la marca solicitada corresponde al apellido “LAURENT”, éste es el que predomina tanto a nivel gráfico como fonético. Aunado a lo anterior, LAURENT-PERRIER y PERRIER JOUËT están dirigidos a consumidores conocedores y especializados respecto de los vinos, ya que son de alto precio y de gusto muy refinado y por ello se trata de un público que distingue claramente entre estas casas vinícolas, en razón de lo cual los signos cotejados pueden coexistir pacíficamente en el Registro y en el comercio. Con fundamento en estos alegatos solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el procedimiento de inscripción de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. La función principal de los signos distintivos es permitir que los productos o servicios, de similar o relacionada naturaleza, que existan en el mercado, puedan ser distinguidos por el consumidor, sin provocar un conflicto marcario. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; sea éste de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor lo percibe. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no y la confusión ideológica se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o sea, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador del Derecho debe colocarse en el lugar del probable consumidor. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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. Es por ello que el **cotejo marcario** es el método a seguir para determinar si las eventuales similitudes que puedan presentar las marcas las hacen confundibles.

La normativa marcaria y concretamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca que sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente.

Adicionalmente, debe recordarse que el **principio de especialidad marcario** resulta aplicable únicamente cuando la coexistencia de marcas similares es posible en razón de que no existe posibilidad de confundir al consumidor. Respecto de este principio la doctrina ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...” (**Lobato Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**)

Evidentemente no es aplicable al caso bajo estudio este principio y por ello tampoco resulta admisible este agravio, toda vez que los productos que pretende proteger la marca solicitada se encuentran contenidos entre los que distinguen las inscritas y por ello no son lo suficientemente distintos para permitir su registro.

De este modo, de conformidad con la normativa citada líneas atrás, concluye este Órgano que al realizar el análisis de la marca objeto de estas diligencias tomando en cuenta su cotejo en forma integral, respecto de los signos inscritos a favor de otro titular; esto es, teniendo en cuenta todos los pasos que considera el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe confirmarse la resolución venida en alzada, porque además de la similitud a nivel gráfico y



fonético -dado que comparten la denominación **PERRIER-**, todos los signos refieren a productos relacionados aunque en clase distinta, ya que los solicitados son en la 33 y los inscritos las clases 32 y 33. Siendo que, el hecho de que se encuentren en distinta clase de la Clasificación de Niza, no implica que el principio de especialidad quede solventado.

Tal y como lo advierte el apelante; el principio de especialidad debe tomarse en cuenta para valorar cuando –con independencia de la Clasificación de Niza- podemos ubicar productos de distintas clases. No obstante, esto no resulta aplicable cuando hay cercanía de los signos cotejados por su similitud y su coexistencia puede provocar confusión directa o indirecta; como sucede en este caso, donde la marca solicitada contiene el término **“PERRIER”** que aunque alegue el apelante que se trata de un apellido que se encuentra acompañado de otro apellido - **“LAURENT”**- y que esto hace la diferencia; no comparte este Tribunal tal criterio, siendo que tal semejanza es tan relevante, que no puede ser solventada alegando –a su vez- que se trata de productos dirigidos a consumidores especializados, alegato que no puede admitir este Tribunal, ya que no ha sido aportada al expediente prueba alguna que así lo demuestre, aunado a que las reglas del cotejo marcario exigen conceder más importancia a las semejanzas que a las diferencias.

Dada esta semejanza existe una alta posibilidad de provocar confusión, ya que efectivamente el consumidor no tendrá todas las marcas al frente para poder diferenciarlas de manera simultánea y podrá creer que se trata de productos con el mismo origen empresarial.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina expuestas, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón** en representación de la empresa **LAURENT – PERRIER**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:55:48 horas del 24 de setiembre de 2015, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 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 interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón** en representación de la empresa **LAURENT – PERRIER**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:55:48 horas del 24 de setiembre de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción del signo “**LAURENT - PERRIER**”, que ha solicitado. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora