



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0979-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “VODKA RUSSKAYA DISEÑO”

FOSFORERA COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2125-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 552-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cincuenta minutos del tres de junio de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-012-480, en representación de la sociedad **FOSFORERA COSTA RICA, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-2740 domiciliada en Heredia, quinientos metros al norte de Pfizer, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta minutos con veinte segundo del doce de noviembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 22 de marzo de 2004 ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, de calidades y condición señaladas, solicita la inscripción de la marca de fábrica **“VODKA RUSSKAYA” (DISEÑO)** en clase 33 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“vodka”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas



con cuarenta minutos y veinte segundos del doce de noviembre de dos mil ocho, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2008, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado de interés para la resolución de este proceso el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**RUSSKAYA**”, bajo el registro número 151663, propiedad de la empresa **SPIRITS INTERNATIONAL N.V.**, para proteger en clase 33 nomenclatura internacional, bebidas alcohólicas, no incluye cerveza, vodka y bebidas espirituosas. (Ver folio 28).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN



APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción planteada, basándose en el cotejo marcario entre el signo solicitado y el inscrito, concluyendo que existe duplicidad de identidad respecto a la marca inscrita lo que denota falta de distintividad en el signo propuesto, por lo que estima inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, que se afectaría el derecho de elección del consumidor y socavaría el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios. Asimismo indica que su registrabilidad violaría el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la empresa recurrente argumenta que existen diferencias entre las denominaciones que permiten su coexistencia, ya que a la vista no se confunden entre si y los sonidos que se producen al pronunciarlas tampoco permite ni crean confusión.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Al observar las marcas contrapuestas y tomando como fundamento legal el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el contenido de la norma es clara, en el sentido, de que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos que uno y otro distingan sean también idénticos, semejantes o relacionados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda o la asocie a un grupo empresarial. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo.

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**VODKA RUSSKAYA DISEÑO**”, solicitado como mixto cuyo diseño consiste en un rectángulo pequeño con la palabra Vodka escrita en forma especial, debajo otro rectángulo en grande con la palabra vodka en la parte superior luego Russkaya y al centro un círculo de hojas



de olivo con la figura de un animal, con la marca denominativa inscrita “**RUSSKAYA**”, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta, una igualdad gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores.

Del estudio comparativo entre el signo solicitado y la marca inscrita, se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que la única diferencia la hacen la palabra vodka en la marca solicitada, lo que le resta distintividad al término pretendido.

Lo relativo al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es igual, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

Sobre el diseño que presenta el signo solicitado, considera este Tribunal que no representa un elemento diferenciador característico y eficaz que pueda evitar en alto grado la posibilidad de confusión que podría originar la coexistencia de ambas marcas, pues el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los productos y como se señaló en el caso concreto se presenta identidad, por lo que no lleva razón el recurrente en sus argumentaciones..

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, sino que también un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan en cuanto a los productos que enlistan, ambas protegen vodka, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo.



Por lo anterior y siendo que los signos **“VODKA RUSSKAYA” (DISEÑO)**, marca solicitada y **“RUSSKAYA”** marca inscrita son similares, protegiendo a su vez productos iguales en lo referente al vodka, no es posible para este Tribunal otorgar la protección solicitada, ya que ello generaría en los consumidores un riesgo de confusión y asociación en cuanto al origen empresarial de los productos. Por eso bien hizo el Registro en rechazar la solicitud pedida conforme con la normativa citada

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme lo expuesto y cita normativa que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio **“VODKA RUSSKAYA” DISEÑO**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la sociedad **FOSFORERA COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta minutos con veinte segundo del doce 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, 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 y cita normativa que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

representación de la sociedad **FOSFORERA COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta minutos con veinte segundo del doce 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

El que suscribe, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que los jueces Guadalupe Ortiz Mora y Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales.---



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33