



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-1177-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca “MEXIQUILA”**

**PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 79019)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 0623-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cero minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.***

**Recurso de apelación** presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 09-012-480, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cero minutos con diecinueve segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 05 de junio de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número 1-812-604, en calidad de apoderada del **CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA AC**, presentó Recurso de Nulidad en contra del registro de la marca “**MEXIQUILA**”, número **215963** de fecha 13 de febrero 2012.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a



las 10:58:59 horas del 27 de febrero de 2012, se dio traslado a la empresa titular del registro cuya nulidad se promueve.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado el 21 de septiembre de 2012, se apersonó el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, quien defiende su marca indicando que el distintivo marcario de su representada **MEXIQUILA** no tiene ninguna relación con México y mucho menos con el tequila.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas cero minutos con diecinueve segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, dispuso acoger la solicitud de nulidad en contra del Registro No. 215963 en clase 33, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto, el Lic. Manuel Peralta Volio, en la representación indicada, planteó recurso de apelación, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**SEXTO.** 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como



hecho de relevancia para el dictado de la presente resolución el registro de la marca de fábrica y comercio Mexiquila, número 215963, en clase 33 internacional, el cual protege y distingue “Licores”, propiedad de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A desde el 13 de febrero de 2012. (v. f. 45 y 46)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal estima que no existen hechos con tal carácter dentro del presente asunto que impidan el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad interpuesta por el **Consejo Regulador del Tequila AC**, en contra de la marca “**Mexiquila**” propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, por cuanto, del estudio realizado al signo se desprende que la denominación objetada “Mexiquila” por un lado refiere a un país, México (MEX) y a un licor producido en ese país, tequila (QUILA) por lo que los consumidores podrían ser afectados o inducidos a error al coexistir esta marca en el mercado, que refiere a una denominación de origen debidamente conocida en ese país, lo anterior al amparo de lo que establece el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, titular de la marca “**MEXIQUILA**” registro número 215963, de la cual es objeto la presente acción de nulidad, el Lic. **Manuel E. Peralta Volio**, defiende su registro manifestando en términos generales que la marca de su representada, no tiene ninguna relación y similitud con la denominación de origen **TEQUILA**. Que el distintivo **MEXIQUILA** no tiene ninguna relación con México y mucho menos con el tequila. Pensar de alguna manera que la palabra “mex” está obligatoriamente relacionada con México es una percepción subjetiva. Por otra parte, **MEXIQUILA** no tiene relación con la denominación de origen tequila y es



importante tomar en cuenta que la “quila” no tiene ninguna relación con el tequila. La quila no tiene ningún parecido al agave (planta de donde se extrae el tequila). Por lo que no existe razón alguna por la cual la marca **MEXIQUILA** pueda ser objeto de una acción de nulidad, por lo que solicitamos se revoque la resolución apelada y se ordene la denegatoria de la presente acción de nulidad en contra del registro **MEXIQUILA**, registro número **215963**.

Asimismo, la Licda. **Ana Catalina Monge Rodriguez**, en su calidad de apoderada del **CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA AC**, se apersona ante esta instancia indicando en términos generales que su representada es la titular y garante de la denominación de origen **TEQUILA** en el gobierno de México, la cual además se encuentra registrada bajo el acuerdo de Lisboa bajo el número 196232. Que la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A** es titular de la marca “Mexiquila” en clase 33 para licores, la cual es engañosa ya que “Mexiquila” no solo evoca licores, sino que se comercializan como si fuesen procedentes de México, al utilizar “mex” y además los licores que evoca contienen tequila, por lo que sin lugar a duda dicha combinación es engañosa, dado que induce a que el consumidor asuma que está adquiriendo un producto con la calidad del tequila mexicano que tiene fama mundial y en consecuencia contraviene los presupuestos del artículo 7 inciso j) y 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, también regulado por el Reglamento 20923-MEIC-S de la normativa de etiquetado de bebidas alcohólicas.

**CUARTO. SOBRE LA ACCION DE NULIDAD EN CONTRA DE SIGNOS MARCARIOS POR AFECTACION A DERECHOS DE TERCEROS.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...*”. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del



signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión con una marca inscrita, visto en relación con los derechos de terceros.

Por su parte, el **artículo 37** de la Ley de Marcas establece la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de registro de una marca cuando “...*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley...*”. Al respecto, la doctrina dispone: *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad (...)* La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...)

*La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206**).

Ahora bien, siendo que nos encontramos con una denominación de origen la cual es una categoría de los signos distintivos protegidos en el sistema marcario costarricense, consistente según la definición dada por el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en la simbolización de un territorio (de forma literal o gráfica) utilizada para designar a un bien como originario de éste, que ha de poseer características que se deban exclusivamente al medio geográfico. Desde el año de 1996 Costa Rica aprobó su adhesión al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, del 31 de octubre de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de setiembre de 1979, según la Ley nacional N° 7634 y por medio de éste, se comprometió a proteger las



reconocidas por los otros países que forman parte del Arreglo y que se encuentren registradas ante la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Así, la Ley de Marcas, en su artículo 8 inciso a), dando contenido a la obligación adquirida con la aprobación del citado convenio internacional, indica:

*“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)” (subrayado nuestro).*

Para el caso bajo estudio, encontramos que la solicitante de la presente acción de nulidad CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA, le fue otorgado el reconocimiento por parte de Costa Rica sobre la denominación de origen “TEQUILA, registro número 196232, inscrito desde el 13 de noviembre de 2009,” en atención a ello, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de Instancia, en virtud de que el término utilizado en el signo inscrito MEXIQUILA traído a colación, gramaticalmente se encuentra compuesto por dos términos u expresiones MEXI y QUILA, en la cual no podría obviar que el término “MEXI” alude directamente a que este sea asociado al país México, y “QUILA” a un licor originario y producido de ese país, sea tequila, el cual es reconocido popularmente, aunado al hecho de que este denominativo inscrito (v.f 45 y 46) pretende proteger y distinguir “**licores**”, con lo cual se abre una alta probabilidad de que el consumidor al ver este producto en el mercado, lo relacione con el signo inscrito TEQUILA, sea lo relacione con ese licor mexicano.



Se desprende además que entre los signos cotejados “MEXIQUILA” y “TEQUILA”, que la denominación “MEXIQUILA” produce una evocación muy fuerte con relación a la denominación de origen “TEQUILA”, ya que este producto es mundialmente conocido como un licor originario de México, y este país es también mundialmente conocido como el lugar de procedencia del tequila, por lo que al utilizar la denominación MEXIQUILA se da un reforzamiento mutuo de ambos términos alrededor del concepto tequila de México.

Ahora bien, cabe resaltar que por encontrarnos con la denominación de origen registrada TEQUILA, registro número 196232, y estar contenida en el signo solicitado, el riesgo de asociación descrito impide la coexistencia registral del signo MEXIQUILA, registro número 215963 de acuerdo a lo establecido por el artículo 7 inciso j) y artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, a menos que se cuente con las autorizaciones exigidas por los artículos 80 párrafo primero de dicha Ley y 19 párrafo primero del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen Contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Ley N° 7978 del 6 de Enero del 2000, Decreto Ejecutivo N° 33743-COMEX-J, que indican:

*“Artículo 80.- Derecho de empleo de la denominación o indicación geográfica*

*Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, podrán emplear, junto con ella, la expresión “denominación de origen” o “indicación geográfica”. (...)”*

*“Artículo 19.- Autorización de uso. Las personas interesadas en utilizar una indicación geográfica o una denominación de origen deberán solicitar al consejo regulador la respectiva autorización, de conformidad con los*



*requisitos y el procedimiento establecido en la normativa de uso y administración. (...)*”

Obsérvese, que no existe en sí misma una imposibilidad de uso del término TEQUILA en la construcción de un signo distintivo, pero a partir del momento en que Costa Rica reconoció a dicho término como una denominación de origen, este uso debe de estar autorizado por el CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA, autorización que se torna inexistente en el presente asunto.

Realizado el cotejo marcario correspondiente, advierte este Órgano Superior que la marca de fábrica y comercio N° 215963 cuya nulidad se pide, se encuentra contenida en el registro N° 196232, ya que en su parte denominativa hace que se interrelacionen, también es evidente la identidad en el objeto de protección de los signos cotejados, dado que pese a que ambas se encuentren en diferentes clases: **MAXIQUILA** en clase **33** internacional para proteger y distinguir; “**Licores**” y **TEQUILA** en clase **47** internacional; para proteger y distinguir “**Tequila**”, es claro que su actividad mercantil gira propiamente en la comercialización de licores, o sea, se encuentra evidentemente relacionadas entre sí, por consiguiente dentro de un mismo giro comercial. Esta situación generará además, un riesgo de engaño al consumidor, en el sentido de que el licor protegido por MEXIQUILA contiene tequila mexicano.

Finalmente, cabe señalar al recurrente que el término quila es poco conocido para describir una planta y de ser así sería engañosa, dado que induciría a que el consumidor asocie ese tipo de licor a través de esa planta y suponer que se trata de un licor hecho a base de esa planta, lo cual esta última evocación es muy poco probable, a diferencia de la primera donde el consumidor relacionará el producto con el tequila de México, a través del término empleado MEXIQUILA, lo cual presenta como se indicó líneas arriba riesgo de engaño,



como además un evidente perjuicio en contra de la denominación de origen TEQUILA, registro No. 196232.

Por las anteriores consideraciones expuestas, este Tribunal arriba a la conclusión de que el signo objetado debe anularse en virtud de existir signo distintivo registrado bajo un régimen especial o protección especial, como lo es la denominación de origen TEQUILA, con la cual se genera un riesgo de asociación y confusión, y en consecuencia viola derechos previos de terceros, así como genera un riesgo de engaño al consumidor que podría tener la expectativa de que el licor protegido contiene tequila mexicano, violentándose el artículo 8 incisos a) y b) y el artículo 7 inciso j), todos de la Ley de Marcas. Por estas razones se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cero minutos con diecinueve segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

#### **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, N° 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 **Manuel E. Peralta Volio**, apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas cero minutos con diecinueve



segundos del veintinueve de octubre de dos mil doce, la cual se confirma, para que se anule el Registro No. **215963** de la marca de fábrica y comercio “**Mexiquila**”, propiedad de la apelante. 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.**

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.