



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0089 TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de marca “SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL DISEÑO”

MAST JÄGERMEISTER AG., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 7207-04)

Marcas y otros signos

VOTO N° 789-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del trece de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER AG**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Alemania, con domicilio en JägermeisterstraBe 7-15, Wolfenbüttel 38302, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas, cuarenta y un minutos y treinta y un segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de setiembre de 2004, el **Licenciado Adrián Obando Agüero**, en representación de la empresa **LICORERA ZACAPANECA, S.A.**, formuló la solicitud de la inscripción del signo “**SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL (Diseño)**”, como marca de fábrica en **Clase 33** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger aguardiente y rones, bebidas alcohólicas



hechas a base de ron y aguardiente, cócteles de ron y aguardiente, espíritus de ron.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de mayo de 2005, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa MAST-JÄGERMEISTER AG, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria..

TERCERO. Que mediante la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y un minutos y treinta y un segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “...**POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **MAST JÄGERMEISTER AG.**, contra solicitud de inscripción de la marca “**SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL (DISEÑO)**”, en clase 33 internacional, presentada por **LICORERA ZACATECA (sic) SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se ACOGE. (...)**”.*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de noviembre de 2008, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la representación indicada, apeló la resolución referida, y una vez conferida por este Tribunal la audiencia de ley mediante resolución de las diez horas cuarenta y cinco minutos del 21 de mayo de 2009, 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 al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal establece como hecho con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la propiedad Industrial se encuentra inscritas a nombre de **Mast Jägermeister AG** las siguientes marcas:

1.- **“JÄGERMEISTER**, en clase 33 del nomenclátor internacional, bajo el Registro No. 132354 desde el 1º de abril del 2002 y vigente hasta el 1º de abril del 2012, para distinguir y proteger alcoholes, a saber licores herbarios (ver folio 125).

2.- **“JÄGERMEISTER (DISEÑO)”**, en clase 33 del nomenclátor internacional, bajo el Registro No. 132322 desde el 1º de abril del 2002 y vigente hasta el 1º de abril del 2012, para distinguir y proteger licores espirituosos, licores, licores herbarios (ver folios 127 al 128).

3.- **“JÄGERMEISTER (DISEÑO)”**, en clase 33 del nomenclátor internacional, bajo el Registro No. 145950 desde el 19 de marzo del 2004 y vigente hasta el 19 de marzo del 2014, para distinguir y proteger licores, especialmente licores de hierbas, bebidas alcohólicas (ver folio 130).

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

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. El representante de la empresa **LICORERA ZACAPANECA S.A.**, solicitó la inscripción del signo **“SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL (Diseño)”**, como marca de fábrica en **Clase 33** de la clasificación internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER AG**, para el caso concreto y en lo que interesa a este Tribunal, por encontrarse ya inscrita a nombre de ésta las marcas de fábrica **“JÄGERMEISTER”**, bajo el registro número **132354**, en **Clase 33** del nomenclátor internacional, **“JÄGERMEISTER” DISEÑO**, bajo el registro número **132322**, en **Clase 33**, **“JÄGERMEISTER” DISEÑO**, bajo



el registro número **145950**, en **Clase 33**, “**JÄGERMEISTER**” **DISEÑO**, bajo el registro número **145951**, en **Clase 32**, “**JÄGERMEISTER**” **DISEÑO**, bajo el registro número **145948**, en **Clase 32**, razón por la cual estimó que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre unos y otros productos amparados por los citados signos. Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se declaró sin lugar tal oposición y se admitió la solicitud de inscripción formulada, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de los signos contrapuestos, 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 como marca, 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:

MARCA INSCRITA:	MARCA SOLICITADA:
	

... se infiere que se tratan de marcas **mixtas**, porque están compuestas tanto por elementos denominativos, “**Jägermeister**” en las inscritas y “**SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL**” en la solicitada, como también por gráficos. Por eso, ateniéndose únicamente al elemento denominativo de las marcas, desde un punto de vista fonético los signos contrapuestos son diferentes.

No ocurre lo mismo desde un punto de vista gráfico, por cuanto como en ambas existe la figura de la cabeza de un venado dentro de un círculo, de todo ello se infiere que en el plano visual, esto es, a golpe de vista, los signos resultan ser semejantes, y más aún porque a juicio de este Tribunal, en esta oportunidad es el elemento gráfico de ambos el que prevalece.



Y desde un punto de vista ideológico, no hay duda de que las marcas contrapuestas se asocian a un mismo elemento conceptual, como lo cita el recurrente en su escrito de apelación al indicar: “...entre ambas marcas el elemento predominante es la cabeza de un venado, casi idéntico, colocado en la parte superior de las etiquetas, el cual es un factor seguro, evidente y capaz de inducir a error o confusión...”, aspectos a los cuales si le son asociadas las siguientes consideraciones expuestas por este Tribunal, resultaría totalmente improcedente con lo que establece la legislación marcaria, permitir la inscripción del signo solicitado pues: a) Los colores: las marcas comparten los mismos colores o muy similares. Y como se desprende de la comparación entre los signos, la disposición de los colores es igual en ambas. b) El concepto: el diseño que contienen ambas marcas hace alusión a la cabeza de un venado dentro de una figura circular. c) Los productos: las marcas registradas protegen y distinguen, licores espirituosos, licores y licores herbarios, y la marca solicitada pretende proteger y distinguir aguardiente y rones, bebidas alcohólicas hechas a base de ron y aguardiente, cócteles de ron y aguardiente, espíritus de ron, en clase 33 del nomenclátor internacional, por lo que las marcas estarán presentadas al público consumidor de manera conjunta en los establecimientos comerciales sea licoreras, supermercados, bares. d) Disposición de los elementos: la marca solicitada dispone de sus elementos de la misma manera que están dispuestos los elementos en las marcas mixtas registradas, es decir los mismos colores se utilizan para los mismos elementos, y el elemento denominativo está ubicado en la parte inferior.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos (*licores*) de la misma clase del nomenclátor e iguales a los que son identificados con las marcas inscritas en clase 33.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión conceptual entre las marcas “**Jägermeister (Diseño)**” y “**SELLO DE ORO VENADO**”



ESPECIAL (Diseño)”, en donde son semejantes sus respectivos diseños, se daría una fuerte probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas aquí antagonistas, por cuanto, por ser **“licores”**, se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede provocar adicionalmente, en perjuicio de la empresa opositora, *“(…) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”*, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquella y los de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, como apoderado especial de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER AG**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y un minutos y treinta y un segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca, para disponer en su lugar, acoger la oposición presentada por la empresa **MAST-JÄGERMEISTER AG**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca **“SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL (Diseño)”**, en **Clase 33** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **LICORERA ZACAPANECA, S.A.**, la cual se deniega.



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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas, cuarenta y un minutos y treinta y un segundos del veintitrés de octubre de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca. En su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **MAST-JÄGERMEISTER AG**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca “**SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL (Diseño)**”, en **Clase 33** de la clasificación internacional, presentada por la empresa **LICORERA ZACAPANECA, S.A.**, la cual se deniega.. 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



VOTO SALVADO DEL JUEZ DURÁN ABARCA

PRIMERO: JUSTIFICACIÓN: Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes miembros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto el recurso de apelación interpuesto por la empresa MAST-JÄGERMEISTER AG, respecto de la inscripción autorizada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de la marca “SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL, (DISEÑO)”, salvo el voto por las razones que a continuación se detallan:

SEGUNDO: RESOLUCIÓN DEL A QUO Y CRITERIO DE MAYORÍA: La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, deniega la oposición planteada por la empresa MAST-JÄGERMEISTER, AG contra la inscripción de la marca de fábrica “SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL (DISEÑO)”, en clase 33 internacional, para proteger “aguardiente y rones; bebidas alcohólicas hechas a base de ron y aguardiente; cocteles de ron y aguardiente, espíritus de ron”, por considerar, en resumen, que: *“En el caso específico de los registros números: 145948 y 145951, inscritos a favor de MAST JÄGERMEISTER A.G., protegen productos de diferente naturaleza de los que protege el signo solicitado, por lo que se limitará en análisis a este último registro... Así tenemos que la composición gráfica de los mismos provoca que los signos tengan suficientes diferencias gráficas que no los hacen confundibles entre sí, lo que les brinda desde el punto de vista gráfico, una carga suficientemente distintiva que permite su coexistencia. Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del signo propuesto (SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL), es totalmente diferente a la de los signos inscritos (JÄGERMEISTER), lo que provoca que los signos se escuchen diferentes, por lo que no es posible una confusión auditiva entre ambos, así las cosas fonéticamente la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es totalmente diferente, es decir, el impacto sonoro y la conformación en conjunto no es igual o similar, al punto de que es factible la coexistencia entre la marca solicitada en relación con la marca inscrita de la empresa oponente, toda vez que no es posible que se vaya a crear confusión en cuanto a su identidad y*



origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia. Ideológicamente no guardan ninguna relación, ya que la frase “SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL”, no se relaciona en nada con el término “JÄGERMEISTER”, que está compuesto por dos palabras “JÄGER” y “MEISTER”, que en español significan : JÄGER: Jäger, m(f), -s- cazador (a) m(t), y MEISTER, maestro, a (<http://diccionario.net/alemán-español/jager>).”

Por su parte, la tesis de mayoría de este Tribunal, considera que existe una gran similitud gráfica entre las marcas contrapuestas, que es en este caso el elemento predominante, pues entre ellas existe la figura de la cabeza de un venado dentro de un círculo, lo que a golpe de vista, hace que los signos sean semejantes. Asimismo sostiene que las marcas contrapuestas se asocian a un mismo elemento conceptual – la cabeza de un venado, casi idéntico – circunstancia que provocaría, dada la protección de productos de la misma clase, a saber, licores, un riesgo de confusión en el consumidor medio, en perjuicio de la empresa opositora.

TERCERO: CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. En el caso de marras, el suscrito Juez estima que el carácter distintivo de la marca propuesta, debe serle reconocido como consecuencia de no incurrir en la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, tal como lo dispuso el Registro de la Propiedad Industrial, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con las ya inscritas. En efecto, observando las reglas señaladas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, sin disgregar sus elementos, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones: *Desde un punto de vista gráfico*, hay que empezar por apuntar que las marcas contrapuestas son mixtas o complejas, en la medida en que junto con un elemento gráfico, también tienen uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria, es el que - en principio- debe prevalecer en el cotejo, porque *“...la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El*



signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001). Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, como el de marras, el **factor tópic** sería el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor (véase en igual sentido, para citar tan sólo algunos de los más recientes, los Votos N° 232-2005, 264-2005, 276-2005, 43-2006, 93-2006, 117-2006, 118-2006, 129-2006 y 171-2006, de este Tribunal).

Bajo esa tesitura, se tiene que el *elemento denominativo* difiere en las marcas contrapuestas, pues mientras en la solicitada es “SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL”, en las inscritas es el término alemán “JÄGERMEISTER”, que en traducción más usual significa “CAMPEÓN DE CAZADORES”, de donde se deduce que entre la primera y éstas otras, no hay ninguna suerte de similitud en ese sentido. Por las diferencias que presentan en su elemento denominativo las marcas contrapuestas, *desde un punto de vista fonético*, se tiene que las mismas son ostensiblemente diferentes, pues por tratarse de vocablos y conceptos que pertenecen a idiomas distintos, la pronunciación y vocalización de los mismos es desde luego, totalmente distinta.

En lo que respecta al *elemento gráfico*, y tal como salta a la vista de las reproducciones del diseño de las marcas enfrentadas, entre la solicitada y las inscritas existen también diferencias relevantes. En primer lugar, no hay similitud entre la marca pretendida y la marca que ocupa el registro 132354, así también entre ésta y la marca tridimensional registro 145950, pues la primera lo es puramente denominativa, mientras que la segunda protege la forma de dos cajas de color rojo. Verificado el cotejo se observa que ambas cajas tienen dibujado el emblema que identifica la marca, entre las que se reproduce a un venado, sin embargo el diseño en la marca solicitada y la inscrita, es diferente, pues el animal representado, tiene rasgos distintos.



Valorando además las formas protegidas y los colores primarios usados, hacen que los signos enfrentados sean disímiles, quedando relegado este elemento a un segundo plano.

Mayor detenimiento merece el cotejo entre la marca pretendida y la marca JÄGERMEISTER (DISEÑO), registro 132322, pues ambas usan – a criterio del apelante - el dibujo de la cabeza de un venado. Se observa que la primera se caracteriza por el uso de una etiqueta de forma cuadrada, de color blanco, contentiva en su parte superior de un círculo de color amarillo, cuyo borde da la apariencia de estar compuesto por llamas, Dentro del círculo, cuyo fondo es celeste, se reproduce un emblema burdo y sencillo de color negro, también con borde amarillo, que representa en forma gráfica la cabeza de un venado, con una cachera muy corta, tal como lo conocemos en América. Debajo del dibujo indicado se ubica la frase “SELLO DE ORO”, en letras amarillas, y la palabra “VENADO”, en letras grandes y mayúsculas de color rojo y en la parte inferior la palabra “Especial”, en letras pequeñas de color rojo. La marca inscrita relacionada, en cambio, es más bien un emblema o escudo más elaborado, pues dentro de un rectángulo de borde verde y grueso, aparece el dibujo de un ciervo de Europa, rodeada de un resplandor o halo de color dorado y dentro de sus astas o cuernos, desarrollados y ramificados como es propio de los machos de esta especie, una cruz de color blanco, la cual es conocida como la cruz de St. Hubert. Debajo de la figura del ciervo aparecen unos ramos de hierbas y en dentro de un rectángulo de color rojo, la palabra “JÄGERMEISTER”, con una cinta decorativa, también de color rojo, al pie de la etiqueta.

La publicidad que en la Red de Internet se obtiene respecto de dicha marca nos dice que:

“**Jägermeister** es un [licor](#) que tiene un 35% vol. de contenido [alcohólico](#). Se elabora de [hierbas](#) y es muy popular en [Baja Sajonia \(Alemania\)](#) en la ciudad de [Wolfenbüttel](#). En esta ciudad se encuentra la raíz de la empresa que la comercializa: *Mast-Jägermeister AG*. En [Sajonia](#), así como en [Wittmar \(Niedersachsen\)](#), se encuentran dos de las instalaciones principales. La receta secreta de este licor alemán denominado Jägermeister (en [alemán](#) "campeón de cazadores") contiene 56 hierbas diferentes. La popularidad de esta bebida ha tenido tanta fuerza que a finales de los [90](#) ha llegado hasta las clases populares de [Estados Unidos](#), inclusive es común encontrar



cocteles hechos a base de este licor, entre ellos se encuentra el jagerbomb.” (<http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4germeister>).

Así las cosas, el suscrito juez es del criterio de que *tampoco se presenta una confusión ideológica o conceptual* entre las marcas enfrentadas, en razón del diseño de las marcas confrontadas, pues contienen emblemas que representan animales con rasgos diferentes y a la vez poseen una serie de elementos específicos. La similitud ideológica se presenta cuando entre las marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares. De todas formas, aún cuando un dibujo usado en una marca represente lo mismo que en otra, no se puede monopolizar figuras genéricas, confiriéndole un derecho de exclusiva sobre él a un único titular, pues la exclusividad existe con relación al concreto diseño que ha sido registrado, sin que esto implique autorizar aproximaciones que permitan riesgo de confusión. Sin embargo, en el presente caso, desde el momento en que una y otras marcas tienen diferentes significados y que los dibujos que contienen son notoriamente distintos, pues representan animales, que si bien son de la misma especie, tienen rasgos distintos, no es posible sostener que entre ellas haya una coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado, aunque los productos a proteger estén relacionados.

Debe agregarse finalmente, que el consumidor de licores y bebidas espirituosas es un consumidor especializado, que tiene sus gustos predefinidos y que normalmente podrá diferenciar un tipo de licor de otro. Desde esta perspectiva, debe reconocerse que el consumidor de “JÄGESMEISTER”, que es un licor alemán hecho a base de hierbas, difícilmente se confundirá en su acto de consumo con las bebidas alcohólicas producidas bajo la marca “SELLO DE ORO VENADO ESPECIAL”, esencialmente ron y aguardiente, por la empresa Licorera Zacapaneca, S.A. de la República de Guatemala.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, se concluye que la marca solicitada no quebranta las causal de irregistrabilidad a la que refiere el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas, ni la contemplada en el inciso b), teniendo por el contrario



capacidad distintiva respecto de los productos que pretende proteger, razón por la que deviene procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete horas con cuarenta y un minutos del veintitrés de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

Lic. Adolfo Durán Abarca



DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.