

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0278-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO

COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, S.C.G., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10973)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0395-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, abogado, cédula de identidad 1-0849-0717, en su condición de apoderado especial de la empresa **COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, S.C.G.**, constituida bajo las leyes de España, domiciliada en Valdamor 18, 36968 Meaño, Pontevedra, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:46 horas del 6 de mayo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y en la representación citada, solicitó ante el Registro de la



Propiedad Intelectual la inscripción de la marca , para proteger y distinguir en clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las de las 11:29:46 horas del 6 de mayo de 2021, rechazó la marca presentada por el antecedente registral de la marca “**PACO Y LOLA**” que distingue en clase 32, jugos naturales y bebidas típicas costarricenses, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Carlos Corrales Azuola** apeló la resolución emitida por el Registro, solicitó revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción, para lo cual expuso como agravios, lo siguiente:

Las marcas protegen productos que no se relacionan, que son completamente distintos por lo que se debe aplicar el principio de especialidad, artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, dado que la marca inscrita está limitada a bebidas típicas costarricenses, por lo que es distinta a cualquier tipo de bebidas alcohólicas. Los productos son ofrecidos al público a través de diferentes medios de comercialización, se encuentran ubicados en estantes diferentes en los supermercados, y se dirigen a distintos tipos de consumidores, a saber, la marca solicitada a mayores de edad consumidores de alcohol y la inscrita a familias.

Además, están en clases distintas, 33 y 32. Los productos a proteger son completamente distintos a las bebidas típicas costarricenses, son originarios de España por lo que no hay posibilidad de confusión.

Desde el punto de vista gráfico la marca solicitada al contar con un diseño difiere de la marca registrada, pues este es característico y distintivo, único y original y facilita al consumidor diferenciarla de las demás, por lo que no causa engaño o confusión. Debe darse un peso contundente al elemento gráfico, su colocación y la

estilización de las letras, no debe limitarse a lo denominativo.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de: JUAN PABLO RODRÍGUEZ MONTERO, la marca:

“**Paco y Lola**” bajo el registro número 255892, inscrita el 3 de octubre de 2016 y vence el 3 de octubre de 2026, para proteger y distinguir: jugos naturales y bebidas típicas costarricenses, en clase 32.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme al inciso a) cuando el signo **es idéntico** o similar, como en el caso de marras, a una marca, registrada o en trámite de inscripción por un tercero desde fecha anterior, y distingue los **mismos productos o servicios u otros relacionados con estos**, que puedan causar confusión al público consumidor, y b) si el uso del signo puede causar

confusión, por ser idéntico o similar a una marca, registrada o en trámite de inscripción por un tercero desde una fecha anterior, **y distingue iguales productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca.**

Partiendo de lo anterior, se procede con el cotejo marcario, y para estos efectos las marcas que se comparan son:

SIGNO SOLICITADO



Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)

SIGNO REGISTRADO

PACO Y LOLA

Jugos naturales y bebidas típicas costarricenses.

Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico no se requiere mayor esfuerzo para determinar que el elemento esencial del signo solicitado es el denominativo "PACO & LOLA", el que presenta más semejanzas que diferencias con el signo registrado, nótese que el elemento figurativo que acompaña a la marca solicitada no es relevante para determinar una diferencia que perciba el consumidor en su acto de compra o adquisición de productos, el elemento central y preponderante de la marca solicitada es la parte denominativa, lo que conlleva a la existencia de similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que será el cotejo de los productos que

distingue cada signo el que determinará la posibilidad de riesgo de confusión.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas indica en su inciso e): “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”, esta norma persigue evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, principios que precisamente se encuentran contemplados en el artículo 25 Ley de marcas; por lo que en aras de verificar si en el presente caso existe esa posibilidad de confusión y/o asociación, procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Se puede observar con claridad que la lista de productos que pretende distinguir la marca solicitada “**bebidas alcohólicas (excepto cervezas)**” se pueden considerar complementarios de los productos distinguidos por la marca registrada o viceversa “**jugos naturales y bebidas típicas costarricenses**”, es decir, los jugos o bebidas naturales protegidos por la marca inscrita se suelen utilizar para ligar bebidas alcohólicas, por lo tanto sí existe un vínculo o relación de productos, no se trata que el consumidor va a obtener un licor pensando que se trata de un jugo, pero sí se puede hacer una relación en cuanto a un mismo origen empresarial y eso es lo que la ley protege para los que gozan del derecho de prioridad de sus signos, evitar que el consumidor asocie a una misma empresa otros productos aunque sean diferentes. Aunado a esto debe tenerse presente que se ha tornado normal que las empresas productoras de bebidas alcohólicas lancen al mercado bebidas que ya

vienen ligadas con jugos y bebidas naturales, y ante este panorama posible, el consumidor podría verse inducido a pensar que los productos provienen de un mismo origen.

En cuanto a las bebidas típicas costarricenses, debe tener el apelante en consideración que entre estas se enlista el rompopo, que puede o no contener licor, por lo que en caso de expendirse este tipo de bebida el consumidor puede también caer en el error de confundir el origen empresarial de este producto.

El hecho que los productos no pertenezcan a una misma clase no es óbice para que el consumidor los asocie a un mismo origen, en ese sentido la Ley de marcas es muy clara:

Artículo 89.-Clasificación de productos y servicios. ... Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Por lo anterior y dadas las similitudes tan marcadas en la parte denominativa de los signos no puede permitirse su coexistencia registral.

De conformidad con las anteriores consideraciones, lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al señalar que el signo solicitado violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, S.C.G.**, contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el licenciado **Carlos Corrales Azuola**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COOPERATIVA VITIVINICOLA AROUSANA, S.C.G.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:29:46 horas del 6 de mayo de 2021, la cual se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33