

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0426-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO**

VINOS MONTSERRAT S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-4623

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Fiesta

VOTO 0506-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con un minuto del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Emilce Rojas Alvarado, cédula de identidad 2-0299-0770, vecina de San José, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **VINOS MONTSERRAT S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-76985, domiciliada en San José, San Francisco de Goicoechea, 200 metros sur de Concretera Nacional, en contra de la resolución final dictada a las 08:10:10 horas del 4 de agosto de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 1 de junio de 2022 la señora Emilce Rojas Alvarado, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de

la marca de fábrica y comercio *Fiesta*, para proteger y distinguir en **clase 33** internacional: vinos.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 08:10:10 horas del 4 de agosto de 2022, denegó la inscripción de la marca solicitada *Fiesta*, por derechos de terceros al presentar identidad fonética e ideológica y distinguir productos relacionados con el signo registrado **fiesta**, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa VINOS MONTSERRAT S.A., apeló y expuso como agravios en primera y segunda instancia, los siguientes:

1. No lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al indicar que la marca pretendida es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto los productos protegidos por los distintivos marcarios registrados refieren a cervezas y los solicitados a vinos, siendo estos distintos y en consecuencia es de aplicación el principio de especialidad marcaria. De ahí que las marcas puedan coexistir registralmente, sin causar la marca a registrar riesgo de confusión o asociación, además el consumidor de vinos es más especializado y conocedor del producto a elegir o seleccionar.
2. En cuanto a la ubicación de los productos en los establecimientos comerciales, las cervezas y vinos, se encuentra completamente separados, colocados en distintos anaqueles y localizados en diferentes espacios, como se aprecia en las imágenes que fueron aportadas en la apelación como en el escrito de agravios presentado ante el órgano de alzada.

3. En relación al análisis de los productos, es importante poder distinguir el género de la especie; de ahí que licores y bebidas alcohólicas serían el género que abarcan cervezas, vinos, whisky y vodka y otros más que constituyen la especie, sin embargo DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., con su marca FIESTA en clase 32 protegió cervezas, bebidas de cereales sin alcohol, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra; la protección no comprende un género de licores o bebidas alcohólicas, sino que decidieron proteger solamente cervezas y otras bebidas similares, sin contener entre otros los vinos en sus productos protegidos, por tales razones la autoridad registral autorizó en su momento la convivencia de todos esos signos, al ser la cerveza y los vinos productos disímiles.
4. En lo que refiere a la confusión directa en la resolución de rechazo del signo pretendido, no lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual debido a que el consumidor sabe muy bien elegir su acto de consumo y sin dejar de lado las evidentes diferencias entre cervezas y vinos, además de la disparidad en su ubicación (anaqueles) y características.
5. En lo que respecta a la marca pretendida FIESTA, fue inscrita con idénticos elementos figurativos y fonéticos para vinos, bajo los registros 68342 del año 1986 al 2007 y 198537 del año 2008 al 2020, períodos en los que comercializaron vinos por medio de la representación Vinos Monserrat, por lo tanto estuvo inscrita y posicionada en el mercado por más de 30 años, hasta que caducó y no se renovó en el plazo de gracia, aunado a lo anterior las marcas que motivan el rechazo del signo solicitado no han sido utilizadas en el comercio nacional por su titular.
6. En lo referente al grado de conexión competitiva es inexistente, en razón de que las cervezas y los vinos no son productos intercambiables ni complementarios, además el tipo de consumidor que busca comprar vinos, es especializado, presta mayor atención a los detalles como el tipo de conserva, porcentaje de alcohol, marca con la

que se comercializa el producto, por estas razones es que los vinos se encuentran apartados de las cervezas y en diferentes estantes, al tratarse de productos con características diferentes.

7. En lo concerniente al riesgo de confusión o asociación, no se produce ya que los productos que comercializan ambas empresas como sus consumidores son distintos y sin dejar de lado que su representada ha estado en el mercado costarricense por más de 20 años.
8. Finalmente la apelante como sustento de sus agravios, menciona los votos 0131-2011 y 0467-2018 emitidos por este Tribunal.

Solicita se revoque la resolución de las 8:10:10 horas del 4 de agosto de 2022 emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y se ordene continuar con la inscripción de la marca solicitada.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., las siguientes marcas:

1. Marca de Fábrica **FIESTA PAQUETE (FIESTA PACK)**, registro 89573, inscrita el 9 de diciembre de 1994, vigente hasta el 9 de diciembre de 2024, protege en clase 32 internacional: cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra (folios 39 y 40 del expediente de origen).
2. Marca de fábrica **fiesta**, registro 165685, inscrita el 26 de enero de 2007, vigente hasta el 26 de enero de 2027, protege en clase 32 internacional: cerveza (folios 41 y 42 del expediente principal).

3. Marca de fábrica y comercio **fiesta**, registro 216429, inscrita el 27 de febrero de 2012, vigente hasta el 27 de febrero de 2022, protege en clase 32 internacional: cervezas y bebidas sin alcohol (folios 43 y 44 del expediente de origen).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

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 LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. En relación con el caso concreto las objeciones se plantean por motivos extrínsecos; la normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En el caso bajo estudio, si observamos el signo solicitado *Fiesta* y las marcas registradas **FIESTA PAQUETE (FIESTA PACK)**, **fiesta** y **fiesta**, estas en su conjunto son prácticamente idénticas, la única diferencia radica en la tipografía empleada en la marca pedida. De ahí que, los signos en su conformación gráfica, fonética e ideológica presentan identidad, por lo que conviene entrar a analizar las marcas conforme al cotejo de productos para poder identificar si existe la posibilidad de que puedan coexistir registralmente.

Al respecto, el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas indica en su inciso d): “Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados”.

En ese sentido, la especialidad se debe entender como aquella particularidad que debe contener una marca con relación a su producto o servicio, sea, a mayor especialidad mayor posibilidad de que una marca no sea confundible con otra y con ello inducir a error al consumidor.

Respecto al principio de especialidad marcaria, este Tribunal en cuanto a la materia ha señalado:

[...] así anunciado el Principio de Especialidad, este supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca no solo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo

pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de las marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios. En resumen, [...], una marca no podrá impedir el registro de otras marcas idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. [...] (Tribunal Registral Administrativo, voto 0813- 2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011).

Asimismo, la doctrina en relación con este principio ha indicado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más complejos 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 M, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Editorial Civitas, Madrid, España 1era edición, 2022, pág. 293).

De conformidad con el pronunciamiento y la doctrina citada, se puede concluir que el principio de especialidad, lo que pretende es delimitar el alcance de la protección de los signos marcarios y evitar que se pueda generar confusión entre ellos, pudiendo coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas siempre y cuando estas distingan productos o servicios que no guarden relación alguna, por ende, no generen confusión al público consumidor.

Bajo esta perspectiva, procedemos a analizar si los productos a los que hacen referencia los distintivos marcarios en pugna pueden ser asociados; obsérvese que la marca solicitada pretende proteger y distinguir específicamente en clase 33 vinos, y los registros inscritos protegen en clase 32 diferentes tipos de cervezas; de ahí que, considera este Tribunal que no es posible que se preste a confusión, debido a que los productos que protegen las marcas en

disputa pertenecen no solo a distintas clases de la nomenclatura internacional de Niza, sino que refieren a diferentes productos, los cuales a nivel comercial son ubicados en distintos sectores o anaqueles, por lo que el consumidor no podría verse afectado o confundido, además este tipo de consumidor es conocedor del producto que adquiere “vinos”, por lo que no sería posible que se confundan en cuanto a los productos y su correspondiente origen empresarial.

En cuanto al no uso de las marcas registradas, tal aspecto debe ser discutido en el proceso que el ordenamiento jurídico tiene previsto para tal fin.

En virtud de los argumentos, citas legales, jurisprudencia y doctrina expuestas, este Tribunal considera que la marca propuesta, no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. Así que lleva razón la recurrente cuando solicita la aplicación del principio de especialidad; siendo lo procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la señora Emilce Rojas Alvarado, en su condición de apoderada generalísima de la empresa VINOS MONTSERRAT S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:10:10 horas del 4 de agosto de 2022, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio

Fiesta

, en clase 33 internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales, jurisprudencia y doctrina, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la señora Emilce Rojas Alvarado, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **VINOS MONTSERRAT S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:10:10 horas del 4 de agosto de 2022, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el

trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio *Fiesta*, en clase 33

internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide. 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 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 03:54 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 03:52 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/12/2022 11:53 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 04:04 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 06/12/2022 08:14 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33