

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0501-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (CHATA) (33)**

**FLAGSHIP BRANDS LTD, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4530)**

**Marcas y otros Signos**

***VOTO 0044-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del primero de febrero del dos mil dieciocho.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, abogada, divorciada, con cédula de identidad 1-785-618, apoderada especial de la sociedad FLAGSHIP BRANDS LTD., sociedad constituida bajo las leyes del Reino Unido, domiciliada en Suite 203, 275 Deansgate, Manchester M34EL, Reino Unido, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:06:58 horas del 29 de mayo del 2017.

***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al ser las 10:45:17 horas del 12 de mayo del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Nestor Morera Víquez, mayor, casado una vez, abogado, con cédula de identidad número 1-1018-975, en su condición de apoderado especial de la compañía ***AGAVE LOCO LLC.***, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***CHATA***, en clase 33 de la Nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir *“Bebidas alcohólicas excepto cervezas”*.

***SEGUNDO.*** Que dentro del término de ley y mediante memorial presentado a las 13:52:32 horas

del 29 de noviembre del 2016, la licenciada María Vargas Uribe, mayor, abogada, divorciada, con cédula de identidad 1-785-618, apoderada especial de la empresa FLAGSHIP BRANDS LTD, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Reino Unido, domiciliada en Suite 203, 275 Deansgate, Manchester M34EL, Reino Unido, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en las marcas de su propiedad “BACHATA” (registro 247235).

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:06:58 horas del 29 de mayo del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... se resuelve: I) rechazar la oposición interpuesta por... la empresa FLAGSHIP BRANDS LTD, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHATA” para proteger y distinguir en clase 33 bebidas alcohólicas en excepto cervezas, bajo el expediente 2016-4530, solicitada por la empresa AGAVE LOCO LLC, solicitud de inscripción que en este acto se acoge. II) Rechazar la citada solicitud de declaratoria de notoriedad de la marca del oponente por no haberlo comprobado mediante documentación idónea”.***

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 14:26:11 horas del 27 de junio del 2016, la licenciada María Vargas Uribe, representante de FLAGSHIP BRANDS LTD., interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**QUINTO.** A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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, previas las deliberaciones de ley.

***Redacta la Juez Díaz Díaz, y;***

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio **BACHATA**, registro 247235, cuyo titular es **FLAGSHIP BRANDS LTD.**, vigente al 15 de octubre del 2025, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “Cervezas saborizadas con bebidas alcohólicas; cervezas saborizadas con ron; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas” (v.f. 17 expediente principal, y 13 legajo de apelación).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la oposición planteada por **FLAGSHIP BRANDS LTD.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **CHATA**, solicitada por la empresa **AGAVE LOCO LLC**; solicitud de inscripción que se acoge. Por otra parte, en relación a la solicitud de declaratoria de notoriedad de la marca del oponente, las misma se rechaza en virtud de no haberse aportado prueba que demostrara dicha situación. Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, únicamente apela sin argumentar ningún tipo de agravios.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Estos bienes jurídicos no sólo son útiles e imprescindibles para los

fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte las ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que ese derecho intangible es:

***“...Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”***

Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite que la marca se diferencie de entre otros en el mercado, así como sus productos o servicios que pretenden proteger, permitiendo que el consumidor los seleccione sin ser confundido con otro igual o similar, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, *no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por razones intrínsecas*, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y *b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros*, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

Tomando en cuenta el razonamiento expuesto y analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, partiendo del siguiente cotejo:

<i>Signo</i>	<b>CHATA</b>	<b>BACHATA</b>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>
<i>No.</i>	-----	247235
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Bebidas alcohólicas excepto cervezas</i>	<i>Cervezas saborizadas con bebidas alcohólicas; cervezas saborizadas con ron; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas</i>
<i>Clase</i>	33	32
<i>Titular</i>	<b>AGAVE LOCO LLC.</b>	<b>FLAGSHIP BRANDS LTD.</b>

Se observa que el signo “**CHATA**” (solicitado) y “**BACHATA**” (inscrito), desde el punto de vista gráfico o visual, están contenidos en su totalidad uno del otro, ambas son marcas denominativas con escritura simple y de un solo color, donde las cinco letras que conforman el

vocablo “**CHATA**”, tienen la misma disposición, dejando patente la similitud entre ellas, y siendo este el aspecto a destacar.

Los signos en estudio apreciados en su conjunto, por sus similitudes podrían ser capaces de causar riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial. Esto hace que la marca que intenta su registro no goce de suficiente distintividad e individualidad para ser inscrita; además de que, a nivel fonético el término **CHATA** resalta en la pronunciación, siendo la parte preponderante.

**C H A T A**  
**B A C H A T A**

De la perspectiva ideológica o conceptual, tenemos que el significado del término **CHATA** solicitado posee diferentes acepciones, según la Real Academia Española, significa:

- “1. adj. Dicho de una nariz: Poco prominente y como aplastada.*
- 2. adj. Dicho de una persona: Que tiene la nariz chata. U.t.c.s.*
- 3. adj. Dicho de una cosa: Que tiene menos relieve, longitud o elevación de lo normal. Una vasija, una silueta chata.*
- 4. adj. Intelectualmente pobre, o corto de miras. Una realidad chata. Un discurso chato.*
- 5. adj. coloq. Perú. Dicho de una persona: De baja estatura. U.t.c.s.*
- 6. adj. coloq. Ven. Dicho de un asunto o de un negocio: Poco rentable.*
- 7. m. coloq. En las tabernas, vaso bajo y ancho de vino o de otra bebida.*
- 8. f. Bacín plano, con borde entrante y mango hueco, por donde se vacía, que se usa como orinal de cama para los enfermos que no pueden incorporarse.*
- 9. f. chalana (|| embarcación).*
- 10. f. muerte (|| figura del esqueleto humano). LA chata.”*  
*(<http://dle.rae.es/?id=8fDs7GF>)*

Mientras que **BACHATA** tiene un significado totalmente diferente: *“De or. africano. 1. f. Canto popular dominicano. 2. f. Ant. juerga (ll jolgorio).”* (<http://dle.rae.es/?id=4jv51QA>).

En lo que respecta a los productos, la marca **CHATA** busca proteger y distinguir en clase 33 *“Bebidas alcohólicas excepto cervezas”* mientras que la marca **BACHATA** inscrita en clase 32 protege y distingue *“Cervezas saborizadas con bebidas alcohólicas; cervezas saborizadas con ron; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*, que aunque se encuentran en clases diferentes, las bebidas alcohólicas o no, sean cervezas con alcohol o sin alcohol, son bebidas y pueden relacionarse y confundir al consumidor a la hora de su escogencia, y no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas empresas.

Debe mencionarse que, aunque la sociedad FLAGSHIP BRANDS LTD., no expuso las razones que motivaron su apelación y tampoco planteó agravios en el término de ley, lo cierto es que realizando el análisis del expediente se determina que en la comparación de los signos, aplicando el numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, se denota la posibilidad de generar confusión por asociación indirecta en la coexistencia de tales signos...

*“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó... Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en Voto 0099-2017 Página 9 todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión*

*indirecta, o porque no directa...*” (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144).

De acuerdo a los argumentos expuestos, considera este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con la función diferenciadora y por ende infringe la normativa marcaria, por lo que resulta procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa FLAGSHIP BRANDS LTD., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:06:58 horas del 29 de mayo del 2017, la que en este acto se revoca, admitiendo la oposición planteada y rechazando la inscripción de la marca CHATA en clase 33 internacional.

Por último, y en lo que respecta a la notoriedad alegada por el opositor y con vista en el expediente, este Tribunal se adhiere a lo indicado por el Registro pues no se determinó la existencia de prueba que demostrara que dicho signo es notoriamente conocido entre los consumidores; misma suerte corre y en cuanto al alegato del oponente sobre que la marca CHATA pertenece a la familia de marcas BACHATA, tampoco es de mérito, pues lo dicho implica que las marcas han estado siendo usadas en el comercio, y no existe prueba en el expediente que acredite tal situación.

**QUINTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la sociedad FLAGSHIP BRANDS

LTD., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:06:58 horas del 29 de mayo del 2017, la que en este acto se **Revoca**, para que admita la oposición planteada y rechace la inscripción de la marca **CHATA** en clase 33 internacional para distinguir y proteger “Bebidas alcohólicas excepto cervezas”, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impide. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*

***MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES***

***TE. Marcas con falta de distintividad***

***Marca descriptiva***

***TG. Marcas inadmisibles***

***TNR. 00.60.55***