



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0397-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio

(RICANTE CHILL N GUARO) (33)

RICANTE C.R., S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-4479)

Marcas y otros Signos

VOTO 0079-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del siete de febrero del dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 4-155-803, apoderada especial de la sociedad RICANTE C.R., S.A., sociedad constituida bajo las leyes costarricenses, con cédula de persona jurídica 3-101-655499, domiciliada en Playa Tamarindo, Plaza Conchal, local 9, Guanacaste, Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las trece horas treinta y ocho minutos cinco segundos del trece de junio del dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 10:58:58 horas del 11 de mayo del 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía RICANTE C.R., S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio RICANTE CHILL N GUARO, en clase 33 de la



nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Bebidas alcohólicas con contenido de guaro (excepto cervezas)”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas treinta y ocho minutos cinco segundos del trece de junio del dos mil dieciséis, indicó en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”**

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 9:11:05 horas del 27 de junio del 2016, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, representante de RICANTE C.R., S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

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

UNICO: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica **CHILIGUARO**, registro 227842, cuyo titular es el señor Mauricio Azofeifa Murillo, vigente al 21 de junio del 2023, en clase 33 internacional, para



proteger y distinguir: “Mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico, específicamente una mezcla para una bebida con guaro” (v.f. 4, y 9 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 que el signo solicitado resulta inadmisibles por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, toda vez por provocar confusión directa entre los signos cotejados y por asociación al consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados, y la identidad entre los productos a proteger en clase 33 internacional del signo solicitado y los productos que protege el signo registrado.

Por su parte, el apoderado de la sociedad en cuestión, indica en sus agravios que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial es contraria a derecho, por cuanto al realizar el cotejo de los signos que se consideran conflictivos, pues se aprecia semejanza únicamente en el término Guaro, pero fonéticamente en su conjunto se pronuncia y escucha diferente para el consumidor, además de que el término RICANTE tiene una significativa carga diferencial respecto de la marca registrada. Que el término chiliguaro es percibido por los consumidores como una bebida a base de chile y guaro, misma que se conoce y diferencia claramente, por lo que la posibilidad de confusión no es posible ya que el consumidor puede diferenciar dicha bebida de otras que contienen guaro como lo son las bebidas que se protegen con el signo solicitado RICANTE CHILL N GUARO; es entonces que existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, sin que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaria



exigen la denegatoria de un signo cuando éste 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 este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Y es que, al ser la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros, examina ***similitudes*** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el ***riesgo de confusión y asociación*** frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.



De igual forma, es de mayor importancia para el caso, el inciso c) del mismo numeral, que indica:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; (...)

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”

Siendo entonces que la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son las siguientes:

<i>Signo</i>	<i>RICANTE CHILL N GUARO</i>	<i>CHILIGUARO</i>
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica</i>
<i>No.</i>	<i>-----</i>	<i>227842</i>
<i>Protección y Distinción</i>		



	<i>Bebidas alcohólicas con contenido de guaro (excepto cervezas)</i>	<i>Mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico, específicamente una mezcla para una bebida con guaro</i>
<i>Clase</i>	33	33
<i>Titular</i>	<i>RICANTE C.R., S.A.,</i>	<i>Mauricio Azofeifa Murillo</i>

Del cotejo correspondiente, entre las marcas de fábrica y comercio inscrita **CHILIGUARO** con la marca solicitada **RICANTE CHILL N GUARO**, de forma inicial, la registrada está enteramente contenida en la pedida, ambas marcas denominativas con escritura simple, de un solo color, que dejan patente la similitud entre ellas, pues ambas comparten tres sílabas, así como nueve de las once letras del elemento tópico o preponderante; el signo solicitado posee además la palabra **RICANTE** así como la letra N que se encuentra entre las palabras **CHILL** y **GUARO**, dichos elementos al verse en conjunto y según la resolución del Registro generan algún tipo de diferenciación, pero esta instancia no considera que ambos elementos tengan algún tipo de aptitud distintiva suficiente para evitar un riesgo de confusión en el consumidor.

RICANTE **CHILL N GUARO** **CHILIGUARO**

Fonéticamente, al momento de pronunciarse surge la similitud más fuerte entre CHILL N GUARO y CHILIGUARO, mismas que pueden causar confusión en el consumidor, que asumiría que ambas marcas son del mismo origen empresarial, en lo que respecta a la diferencia que hace la palabra RICANTE, la diferencia es leve, cuestión que para este Tribunal dicha palabra no viene a individualizar la marca de la inscrita, por cuanto el consumidor creará que el inscrito que es CHILIGUARO, tiene una nueva presentación en el comercio con el agregado RICANTE y en ese sentido no solo le crea confusión al consumidor (Art. 8, inciso a) de la Ley



de Marcas) sino también hay un riesgo de asociación empresarial (Art. 8, inciso b) Ley de Marcas).

Por ultimo en lo que respecta al cotejo, desde el punto de vista ideológico, ambos signos resultan ser de fantasía, sin tener un significado en sí, pero la impresión que deja al consumidor habitual o no, es que se trata de una bebida alcohólica que contiene guaro. El chiliguaro es una marca ya registrada, una variante de un trago o coctel popular originario de Costa Rica, mezcla de esa aguardiente o guaro con jugo de tomate, chile tabasco, limón y sal.

De este modo, al aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es evidente la existencia de similitudes gráfica, fonética e ideológica. En razón de ello, el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no un riesgo de producir confusión en el consumidor.

La similitud deviene mayormente de la clase 33 que es la protegida en ambos signos, donde se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor. Se evidencia entonces que en el caso de coexistir ambos signos en el mercado, podrían generar en el consumidor medio un riesgo de confusión, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en su punto de vista ideológico.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. Lo anterior se refiere al Principio de Especialidad, que en el caso de marcas no resulta aplicable en este análisis, pues los productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza y por ello son susceptibles de ser asociados, ya que se refieren a bebidas alcohólicas que contienen como principal elemento el guaro, producto descrito con



palabras distintas; existe una razonable posibilidad de que efectivamente pueda confundirse al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa del signo inscrito.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son idénticos o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las trece horas treinta y ocho minutos cinco segundos del trece de junio del dos mil dieciséis.

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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara ***sin lugar*** el recurso de apelación planteada



por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, apoderado especial de la sociedad RICANTE C.R., S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas treinta y ocho minutos cinco segundos del trece de junio del dos mil dieciséis, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio RICANTE CHILL N GUARO en clase 33 para proteger y distinguir “Bebidas alcohólicas con contenido de guaro (excepto cervezas)”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocio Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55