
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0388-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO



MAST-JÄGERMEISTER SE, apelante

REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-8126

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0689-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER SE**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Jägermeisterstrasse 7-15, 38296 Wolfenbüttel, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:26 horas del 15 de junio de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de setiembre de 2019 la señora Glenda Sonia Quesada Monge, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad 1-1087-0778, en su condición de apoderada generalísima de la empresa **INVERSIONES CHAYQUE S.A.**, cédula jurídica 3-101-781883, con domicilio social en Alajuela, barrio El Brasil, residencial Casa de Campo, casa número ocho, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: cerveza artesanal de tipo New England IPA; lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2019 (ver folio 11 del expediente de origen).

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la representación de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER SE**, presentó su oposición y argumentó que su representada es una compañía de origen alemán, de gran popularidad mundial, que se caracteriza por incluir en su botella de licor la etiqueta de un venado; además, tanto el nombre de su representada como la marca JÄGERMEISTER se relacionan porque la marca se traduce al idioma español como “cazador maestro”; signo que se ha posicionado en Latinoamérica y Costa Rica desde hace muchos años; señaló que se puede acceder a más información en la páginas de internet: www.jager.com y www.jagermeister.com.

Agregó la oponente que la empresa Mast-Jägermeister SE, posee inscritas en el Registro de

la Propiedad Industrial las marcas JÄGERMEISTER, registros: 132354, 144435, 145950, 253528, 253529 y JÄGER registro: 223307, y que entre el signo pretendido y las marcas inscritas existe similitud gráfica e ideológica al reproducir el diseño del venado que es característico de su representada, a pesar de que ambos signos se encuentran escritos en idiomas distintos, guardan gran similitud al tratarse de la misma palabra y evocan la misma idea en la mente de los consumidores. Al ser los signos mixtos se determina que el elemento dominante en la marca inscrita y el signo pretendido es la figura del venado, la cual es casi idéntica a los registros marcarios inscritos, lo que puede confundir al consumidor sobre el verdadero origen empresarial o hacerle creer que se trata de productos originados o avalados por la empresa Mast-Jägermeister SE. Agregó la representante de la empresa Mast-Jägermeister SE, que esta lanzó al mercado una cerveza con el licor Jägermeister y de inscribirse la marca solicitada absorbería la marca de su representada, produciéndole una grave afectación a los intereses, derechos adquiridos y el prestigio de la marca Jägermeister.

Por otro lado, indicó la oponente que el principio de especialidad no se aplica en este caso, por cuanto se rompe en virtud del reconocimiento y difusión que tiene la marca Jägermeister y la gran relación existente entre las clases 32 (cervezas) y 33 (licores).

Mediante resolución final dictada a las 10:36:26 horas del 15 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición planteada y acogió la



inscripción de la marca de fábrica y comercio por considerar que el signo no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad

Industrial el 22 de julio de 2020, la representante de **MAST-JÄGERMEISTER SE** apeló la resolución referida y manifestó que el criterio del Registro para el rechazo de la oposición es incorrecto, por cuanto entre la marca pretendida y los signos inscritos existe similitud gráfica, fonética e ideológica al compartir muchos de sus elementos; además, la marca solicitada pretende identificar productos relacionados con los signos inscritos lo que puede generar error en el consumidor.

Agregó la apelante que el Registro de la Propiedad Industrial realizó un estudio muy simple, e incorrecto de los signos, equivocándose en cuál es el elemento dominante en la marca a registrar; consideró que es una imitación de la marca registrada, lo cual provoca en el público consumidor engaño y confusión sobre quién es el verdadero titular de la marca, o puede hacerle creer que la empresa Mast-Jägermeister SE patrocina y avala la actividad de **INVERSIONES CHAYQUE S.A.** Además se realizó una errada aplicación del principio de especialidad al aceptar un registro espurio que afecta los derechos de su representada, al abrir un portillo para que terceros se valgan del renombre, trabajo y esfuerzo de otros, lo que posibilita que se inscriban y utilicen como suyos signos que no son de su creación y que constituyen marcas parasitarias, por tal motivo avalar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial constituiría un quebrantamiento del principio de legalidad, como sucede en el presente caso donde la sociedad solicitante actúa de mala fe.

Señaló que el Registro se equivoca al indicar que el origen empresarial le confiere al signo la distintividad necesaria, por cuanto se trata de dos signos relacionados con bebidas alcohólicas y en la marca pretendida la solicitante incluye importantes elementos característicos del distintivo inscrito sin autorización alguna, aunado a esto, el Registro obvia la relación de clases y los tipos de productos que identifican.

Indicó la recurrente que entre el signo pretendido y la marca inscrita existe similitud a nivel gráfico e ideológico, por cuanto la marca a registrar reproduce en su totalidad el diseño del

venado que es característico de su representada, lo cual crea que el signo no posea distintividad respecto de la parte denominativa dominante en la marca inscrita Jägermeister (maestro cazador) y la del signo solicitado Hunter (cazador), que a pesar de encontrarse ambos signos en distintos idiomas tienen gran similitud al tratarse de la misma palabra cazador, por lo que evocan la misma idea en la mente de los consumidores.

Señaló que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en su apreciación al indicar que los venados cotejados cuentan con diferencias, porque a nivel gráfico también existe similitud entre los signos. Consideró que los términos “DIRIGO FERMENTORY” (DISEÑO), no es un elemento diferenciador que le otorgue la suficiente distintividad y que los términos “New England IPA” y “Cerveza Artesanal”, que conforman la marca solicitada, son de uso común.

Manifestó que la empresa Mast-Jägermeister SE, lanzó al mercado una cerveza con el licor Jägermeister, y de inscribirse la marca solicitada absorbería la marca inscrita provocando una grave afectación a los intereses, derechos adquiridos y el prestigio de la marca Jägermeister.


Finalmente, la apelante señaló que otras compañías han tratado de inscribir marcas similares al signo Jägermeister (diseño), para proteger licores en clase 33, y mediante el voto número 789-2009 de las 11:00 horas del 13 de julio de 2009, el Tribunal Registral Administrativo, denegó la marca solicitada con base en la oposición presentada por su representada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para la resolución de este proceso:


1. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas en clase 33 internacional a nombre de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER SE**, las siguientes marcas:

- a) Marca de fábrica y comercio **JÄGER**, registro **223307**, inscrita el 14 de diciembre de 2012 y vence el 14 de diciembre de 2022, para proteger y distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas); licores, en particular licores herbales; bebidas espirituosas (folios 45 y 46 del expediente principal).




- b) Marca de fábrica y comercio  registro **253528**, inscrita el 15 de julio de 2016 y vence el 15 de julio de 2026, para proteger y distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), especialmente, espirituosos herbales; bebidas alcohólicas premezcladas; con excepción de ron, espirituosos de ron y espirituosos destilados de caña de azúcar (folios 47 y 48 del expediente principal).
- c) Marca de fábrica y comercio **Jägermeister**, registro **132354**, inscrita el 1 de abril de 2002 y vence el 1 de abril de 2022, para proteger y distinguir: alcoholes, a saber, licores herbarios (folios 49 y 50 del expediente principal).



- d) Marca de fábrica y comercio  , registro **253529**, inscrita el 15 de julio de 2016 y vence el 15 de julio de 2026, para proteger y distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), especialmente, espirituosos herbales; bebidas alcohólicas premezcladas; con excepción de ron, espirituosos de ron y espirituosos destilados de caña de azúcar (folios 51 y 52 del expediente principal).



- e) Marca de fábrica , registro **144435**, inscrita el 17 de febrero de 2004 y vence el 17 de febrero de 2024, para proteger y distinguir: licores, especialmente licores herbales, espirituosos (folios 53 y 54 del expediente principal).

2. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio **DIRIGO FERMENTORY** registro **286354**, inscrita el 13 de febrero de 2020 y vence el 13 de febrero de 2030, para proteger y distinguir en clase 30: té de kombucha; y en clase 32: cerveza artesanal (folios 55 a 56 del expediente principal).

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. Conviene referirse a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración global de la

Ley de marcas y otros signos distintivos, n.º 7978 (en adelante Ley de marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1 de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores. [...]

La finalidad que tiene la Ley de marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 son definidas como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

De ahí que todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y esta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y no será posible darle protección registral.

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), si es idéntico o similar a una marca registrada o es susceptible

de causar confusión con esta, porque se trata de los mismos productos o servicios, están relacionados o pueden ser asociados por el consumidor.

Por su parte, el artículo 24 del reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir. De ahí que la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

Para realizar el cotejo de los signos el calificador debe colocarse en el lugar del consumidor del bien o servicio, luego debe atenerse a la impresión de conjunto de estos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y los signos inscritos:

MARCA SOLICITADA



Clase 32: Cerveza artesanal de tipo New England IPA

MARCA INSCRITA POR LA EMPRESA SOLICITANTE



Clase 30: Té de kombucha

Clase 32: Cerveza artesanal

MARCAS INSCRITAS POR LA EMPRESA Oponente

CLASE 33

“JÄGER”: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); licores, en particular licores herbales; bebidas espirituosas.



Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), especialmente, espirituosos herbales; bebidas alcohólicas premezcladas; con excepción de ron, espirituosos de ron y espirituosos destilados de caña de azúcar.

“Jägermeister”: Alcoholes, a saber, licores herbarios.



Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), especialmente, espirituosos herbales; bebidas alcohólicas premezcladas; con excepción de ron, espirituosos de ron y espirituosos destilados de caña de azúcar.



Licores, especialmente licores herbales, espirituosos.

Una vez realizado el análisis en su conjunto de los signos en pugna y tomando en cuenta los agravios expuestos por la representación de la empresa oponente, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.



Al cotejar la marca solicitada y los signos inscritos, desde el punto

de vista gráfico, la marca propuesta es mixta compuesta por la figura de un ciervo de color amarillo, dentro del cual posee en su parte inferior la frase “**CERVEZA ARTESANAL**”,



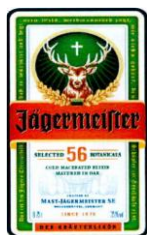
en letras color blanco y entre sus astas se aprecia la marca registrada **FERMENTORY**, cuyo titular es la solicitante del signo pretendido; además cuenta con el término “**HUNTER**” y la expresión “**NEW ENGLAND IPA**”, en letras negras; a sus lados presenta el diseño de un bosque con árboles sin hojas de color café, con el suelo rocoso y un fondo blanco. Por su parte los signos inscritos dos de ellos son denominativos formados por los términos “**Jäger**” y “**Jägermeister**”, otros dos se acompañan por la imagen de un ciervo color café, encerrado en un círculo con sus bordes dorados y fondo verde, en la parte inferior se forman una especie de ramas a ambos lados de color dorado y entre las astas tiene una cruz blanca y en el quinto signo la imagen del ciervo se compone de los colores blanco y negro, su fondo presenta una tonalidad rojiza; de ahí que, los signos en cotejo presentan un serie de colores, elementos figurativos y denominativos distintos, los cuales otorgan la suficiente distintividad en la marca solicitada para poder coexistir con los signos inscritos.

A hora bien, respecto del punto de vista fonético, al ejercer la pronunciación de la marca



solicitada

y los signos inscritos “**Jäger**”, “**Jägermeister**”,



y

resultan disímiles por cuanto los términos

que conforman los signos marcarios son percibidos por el oído del consumidor de forma diferente, no se genera una coincidencia en su pronunciación y sonoridad, por lo que no podría existir en el consumidor riesgo de confusión y asociación empresarial.

Desde el punto de vista ideológico, los signos inscritos se conforman por las palabras, “**Jäger**” y “**meister**”, que se encuentran en idioma alemán y traducidos al español significan respectivamente: cazador y maestro (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=de&tl=es&text=j%20%C3%A4ger&op=translate> / <https://translate.google.com/?hl=es&sl=de&tl=es&text=meister&op=translate>). La marca solicitada se compone por los términos “**DIRIGO FERMENTORY HUNTER NEW ENGLAND IPA CERVEZA ARTERSANAL**”, se encuentran en idioma inglés las palabras “**FERMENTORY**”, “**HUNTER**” y “**NEW ENGLAND**”, que traducidas al español correspondientemente significan: fermentador, cazador y Nueva Inglaterra (<https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=fermentory%20hunter%20new%20england%20&op=translate>). Por lo anterior considera este Tribunal que los signos no remiten al consumidor a un mismo razonamiento, a pesar de conformarse los signos por la palabra “cazador”, se encuentran en distintos idiomas y el consumidor sabrá que se tratan de marcas distintas, sumado a ello, la frase “**NEW ENGLAND IPA**”, refiere a una variedad de cerveza artesanal que se produce en varios países por lo que no se genera riesgo de confusión y asociación en el consumidor.

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Como se desprende del cotejo marcario realizado anteriormente, los signos son lo suficientemente distintivos (gráfica, fonética e ideológicamente), para que puedan coexistir registralmente, porque no hay probabilidad de

establecer un vínculo entre ellos que genere confusión en cuanto al origen empresarial, de manera que no procede la aplicación del principio de especialidad.

En cuanto a los agravios que plantea la recurrente, con respecto al análisis realizado por parte del Registro de la Propiedad Industrial, cabe indicar que el signo propuesto fue analizado y valorado por el operador jurídico conforme a los parámetros establecidos dentro del marco de calificación registral, además se logra demostrar en el cotejo antes realizado, que los signos no poseen similitud gráfica, fonética e ideológica, dejando claramente evidenciado como bien lo hizo el Registro, que los signos pueden coexistir registralmente dadas las diferencias e independientemente de los productos que distinguen no existirá riesgo de confusión alguno en el mercado, no existe el riesgo de que un consumidor adquiera un producto pensando en un mismo origen empresarial, por tal razón tal agravio no es de recibo.

Con respecto a la jurisprudencia adicionada, es preciso indicar que, si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así como las políticas de inscripción y calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, porque cada denominación presentada conlleva un análisis individual y pormenorizado, conforme a su propia naturaleza.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de la consideraciones, citas normativas expuestas, discurre este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER SE**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:36:26 horas del 15 de junio de 2020, la cual en este acto se confirma para que se rechace la oposición presentada y se admita



el registro de la marca de fábrica y comercio en clase 32 internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAST-JÄGERMEISTER SE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:36:26 horas del 15 de junio de 2020, la que en este acto **se confirma** para que se rechace la oposición presentada y se admita el



registro de la marca de fábrica y comercio en clase 32 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiera.. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.55