

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0423-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRAPPICHE”

GUANA BEER COMPANY, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-12296)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0714-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, mayor, abogada, vecina de San José, Santa Ana, Radial Santa Ana-San Antonio de Belén Km 3, Vía Lindora, Edificio BLP Abogados 4to piso, cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de **GUANA BEER COMPANY, S.A.**, con cédula de persona jurídica número 3-101-720922, con domicilio en Guanacaste, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de 10:34:56 horas del 8 de agosto de 2018.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de diciembre del 2018, **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, de calidades citadas y en su condición de apoderada especial de **GUANA BEER COMPANY, S.A.**, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio “**TRAPPICHE**”, para proteger y distinguir: “*Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas*”

y zumos de frutas; Siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas” en clase 32 internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 16:39:42 horas del 11 de enero del 2018, indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca:

“**TRAPICHE**”, bajo el registro número 7346, propiedad de GRUPO PEÑAFLO, S.A., inscrita el 27/12/1943 y vence 27/12/2018, en clase 33 para proteger: "Vinos”.

Marca que presenta identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen productos relacionados con los productos de la marca propuesta citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:34:56 horas del 8 de agosto de 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca: “**TRAPICHE**”, bajo el registro número 7346, propiedad de GRUPO PEÑAFLO, S.A., inscrita el 27/12/1943 y vence 27/12/2018, en clase 33 para proteger: "Vinos”; marca que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen productos relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

Las marcas se encuentran registradas en clases distintas, pese a esto, el Registro se equivoca al realizar el cotejo he indica que la marca registrada es para la clase 32 y no la 33. Es decir, realiza un análisis como si ambas marcas estuviesen en la clase 32.

Ambas marcas pueden coexistir con base en el principio de especialidad marcaria, ya que éste permite la coexistencia de signos iguales si protegen productos que no estén relacionados entre sí, y evitar el riesgo de confusión.

Reitera la posibilidad de coexistencia ya que por el principio de especialidad los signos no causan confusión al consumidor. Indica que el Tribunal en reiteradas ocasiones ha permitido el registro de marcas idénticas pero que distinguen productos que no se relacionan.

Al estar los presentes signos en clases distintas, no se da ningún riesgo de confusión dado que protegen productos distintos, criterio aplicado por el Tribunal en productos de consumo humano como los medicamentos, en donde la eventual confusión trae riesgos a la salud del consumidor. La solicitud del signo debe permitirse porque los productos que distinguen se encuentran en clases distintas por lo que no existe riesgo de confusión entre los distintivos.

TERCERO. 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, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- En el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca:

“**TRAPICHE**”, bajo el registro número 7346, propiedad de GRUPO PEÑAFLO, S.A., inscrita el 27/12/1943 y vence 27/12/2018, en clase 33 para proteger: "Vinos".

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y

Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

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, configurándose tal prohibición conforme al inciso 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.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

TRAPPICHE

Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; Siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

MARCA REGISTRADA

TRAPICHE

Vinos

Es importante resaltar que, a la hora de realizar el cotejo marcario, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero si de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista **gráfico**, se determina que entre el signo solicitado **TRAPPICHE**, y el inscrito **TRAPICHE**, existe una semejanza muy evidente, la inclusión de la letra P en el signo propuesto no determina diferencia alguna a la vista del consumidor. El nombre **TRAPPICHE** o **TRAPICHE** el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva

de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos prácticamente idénticos. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos evocan la misma idea en relación al lugar donde se muele la caña de azúcar para extraer el dulce y otros productos derivados.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados ya que en cuanto a los agravios formulados por la parte recurrente en relación a que señala, que no hay relación de productos, en aplicación del principio de especialidad.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas persiguen 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, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra.* (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)

Tomando en cuenta la aseveración realizada por el apelante, la marca solicitada distinguiría *Cervezas; aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; Siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas*, y la marca inscrita protege *vino*.

Vista la lista a la que se refieren las marcas en cotejo no es posible que se presente confusión directa en algunos casos, es decir, ningún consumidor adquiriría *aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; Siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas* en vez de un *vino* o viceversa. La confusión directa se puede dar en el caso de las bebidas alcohólicas como las *cervezas* y el *vino* ya que las cervezas son ofrecidas en envases de vidrio al igual que el vino y al estar etiquetadas con **TRAPPICHE** o **TRAPICHE** el consumidor podría tomar un producto por otro.

Además, al presentar los signos la semejanza gráfica, fonética e ideológica antes desarrollada, si se puede presentar la confusión indirecta con los demás productos que no son bebidas alcohólicas, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos a pesar de tener no ser bebidas espirituosas, esto se da sobre todo en relación al vínculo existente entre los productos que son del sector de bebidas y se ofrecen tanto en licorerías,

bares, supermercados y otros expendios, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de estudio.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión directo e indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

El hecho que en el cotejo marcario el Registro colocara a la marca registrada en la clase 32 no es motivo de nulidad, ya que el cotejo se realizó con respecto a vino y no a otros productos.

Indica el impugnante que los signos pueden coexistir ya que al proteger productos de clases diferentes estos son distintos, esa afirmación resulta falsa y la misma ley de marcas en el

artículo 89 explica que por el hecho de pertenecer a clases distintas los productos deban considerarse disímiles:

***Artículo 89.- Clasificación de productos y servicios.** Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.*

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

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.

El cotejo marcario no realiza en atención a las clases per se, sino más bien a la similitud o relación de los productos o servicios que se distinguen. La clasificación es un parámetro a seguir, pero no obliga a las oficinas de Propiedad Intelectual a descartar el riesgo de confusión por el hecho de pertenecer los productos o servicios a clases distintas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo “**TRAPICHE**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**TRAPPICHE**”, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º inciso b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de **GUANA BEER COMPANY, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:34:56 horas del 8 de agosto de 2018.

SETIMO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **GISELLE REUBEN HATOUNIAN**, en su condición de apoderada especial de **GUANA BEER COMPANY, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:34:56 horas del 8 de agosto de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**TRAPPICHE**” en clase 32. 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.-**

Carlos Vargas Jimenez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/CVJ/LVC/IMDD/JEAV/GOM