

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-408- TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Servicios “ELLE”

BRAVO PREMIUM LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2012-11652)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 1160-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas veinticinco minutos del veintiséis de noviembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos cuarenta y tres setecientos noventa y nueve, apoderado especial de la sociedad **BRAVO PREMIUM LLC**, organizada y existente bajo las leyes de la Federación Rusa, domiciliada en Kuznetsovskaya Str, 52, Korp. 3 Lit. A. Saint- Petersburg, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos doce segundos del veintitrés de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día siete de diciembre de dos mil doce por el licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de la sociedad **BRAVO PREMIUM LLC**, solicita la inscripción de la Marca de fábrica y de comercio: **ELLE** para proteger y distinguir en clase 33 internacional: “Aperitivos; bálsamos; Brandy; vino; piquette; whisky; vodka; ginebra; digestivos (Licores y espíritus); cocteles, incluyendo cocteles con bajo alcohol; cocteles alcohólicos con vodka y / o biter; licores (fuertes para postre, emulsivos); bebidas alcohólicas, excepto cerveza; bebidas que contienen frutas (alcohólicas); espirituosas (bebidas); bebidas (destiladas); Hidromiel

(agua miel); bebidas de frutas con bajo contenido alcohol; licores de menta; bíteres; espíritus basados en vegetales (bebidas); espíritus basados en jugos de vegetales (bebidas); ron, Sake; sidra; alcohol de arroz; extractos alcohólicos; extractos de frutas, alcohólicos; esencias alcohólicas.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas diecisiete minutos doce segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, resolvió “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**

TERCERO. Que el apoderado especial de la sociedad **BRAVO PREMIUM LLC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos doce segundos del veintitrés de abril de dos mil trece.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1-ELLE bajo el registro número 219613, en clase 32 para proteger “*Cervezas; aguas minerales y gasificadas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en particular agua mineral, agua sin gas,*

agua de manantial, aguas gasificadas y carbonatadas, agua enriquecida con vitaminas, bebidas a base de agua nutritivas y/o funcionales, incluyendo las que tienen una vitamina, mineral o base de hierbas; bebidas a base de agua con extractos de te; agua con sabor, agua tratada, bebidas no alcohólicas hechas con fruta y/o con sabor a fruta; bebidas hechas con fermentaciones lácticas; jugos de frutas y jugos de vegetales, néctares, limonadas, sodas y otras preparaciones no alcohólicas para hacer bebidas y agua gasificada; bebidas isotónicas; bebidas energéticas, aperitivos no alcohólicos, cocteles no alcohólicos, pastillas y polvos para hacer bebidas efervescentes, polvos para bebidas efervescentes". Cuyo titular es HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, vigente hasta el 24 de julio de 2022 (Ver folio 13 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “ELLE”, en clase 32 del nomenclátor internacional, ya que ambos protegen servicios relacionados entre sí. Por tal razón corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con la marca inscrita, que los hacen similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor, al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen por su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que no hay riesgo de confusión entre ambos signos, alega que la marca inscrita bajo el registro número 219613 es para proteger productos diferentes a

los solicitados, además de que los productos se comercializa por vías diferentes, lo cual hace que no exista riesgo de confusión o de asociación por parte del consumidor. Agrega que la solicitada pretende proteger licores, mientras que la marca inscrita protege cervezas y bebidas no alcohólicas, por lo que los productos además de ser diferentes no se encuentran relacionados.

CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO. Considera este Tribunal que en el presente caso bien hizo el Registro en denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado, ya que al hacer el estudio y análisis respectivo, encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y de comercio “ELLE, en clase 32 del nomenclátor internacional. Además, continuando con el cotejo se determinó que ambos signos protegen productos relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos de terceros, que contiene semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas en relación con la marca inscrita, que los hace similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor.

La doctrina del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el inciso a) es conteste en el sentido, de que los signos en conflicto deben examinarse en base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto. Bajo esa inteligencia, el signo solicitado y el inscrito son iguales en su parte denominativa.

Ya este Tribunal ha emitido reiterada jurisprudencia, apoyada en doctrina, en cuanto a que la parte denominativa se constituye en el factor tópico, en la parte sobresaliente de un signo y que es el elemento que el consumidor medio va a recordar. Es por ello incluso, que el citado artículo 24 del Reglamento a la ley de Marcas, establece la calificación de los signos opuestos basados en la impresión gráfica, con el fin de evitar que signos idénticos que protegen productos o servicios idénticos o relacionados, confundan al consumidor y de esa forma incluso, no solo se protege los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, sino también los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que

puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores, tal como se expresa en el artículo 1 de la Ley de rito.

Siguiendo con el cotejo, en la parte auditiva o fonética, también caemos en el mismo problema. Ambas denominaciones al ser vocalizadas se escuchan igual.

Ahora bien, el análisis anterior se hizo confrontando los signos desde la parte denominativa, concluyendo que son idénticas. Sin embargo el artículo 89 de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos, otorga la posibilidad que signos idénticos o similares se inscriban, si los productos o servicios que protege son diferentes y que no se relacionen. Ello en aplicación del Principio de Especialidad que rige la materia marcaria.

Haciendo igualmente el cotejo de los productos que protegen las marcas inscrita y solicitada, no obstante que se encuentren en clases diferentes, los productos son similares. La solicitada lo es para proteger entre otros productos los siguientes: *“bebidas alcohólicas, bebidas que contienen frutas, bebidas de frutas con bajo contenido de alcohol, extractos de frutas espíritus basados en jugos de vegetales (bebidas)”*; y la inscrita para *“Cervezas; aguas minerales y gasificadas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas en particular agua mineral, agua sin gas, agua de manantial, aguas gasificadas y carbonatadas, agua enriquecida con vitaminas, bebidas a base de agua nutritivas y/o funcionales, incluyendo las que tienen una vitamina, mineral o base de hierbas; bebidas a base de agua con extractos de te; agua con sabor, agua tratada, bebidas no alcohólicas hechas con fruta y/o con sabor a fruta; bebidas hechas con fermentaciones lácticas; jugos de frutas y jugos de vegetales, néctares, limonadas, sodas y otras preparaciones no alcohólicas para hacer bebidas y agua gasificada; bebidas isotónicas; bebidas energéticas, aperitivos no alcohólicos, cocteles no alcohólicos, pastillas y polvos para hacer bebidas efervescentes, polvos para bebidas efervescentes”*.



Ambos signos protegen productos que se dirigen a bebidas y prácticamente la inscrita contiene algunos productos de la solicitada, ya que “*bebidas de frutas*”, que pueden ser bebidas a base de frutas, vegetales o cualquier otro producto que lo permita, son bebidas también que protege la inscrita, cuando se indica bebidas no alcohólicas, de tal manera que el consumidor lo que va a asociar en uno y otro signo, es que tienen un mismo origen empresarial. Y este pensamiento deviene lógico porque las marcas tienen el mismo nombre, protegen los mismos productos unos con alcohol y otros sin alcohol, y eso es precisamente lo que la Ley de Marcas pretende evitar, porque trae confusión al público consumidor.

Ante este cuadro fáctico, obsérvese que el signo propuesto no genera suficiente diferenciación ni gráfica, ni fonética, ni ideológica con el inscrito. Al no existir distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pueden coexistir en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen por medio de su inscripción.

Conforme lo indicado, se deben rechazar los agravios del apelante ya que en el presente caso, estamos en presencia de signos idénticos desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y además de productos relacionados, por lo que existe riesgo de confusión y de asociación empresarial. Además al existir una marca inscrita, la Administración Registral debe protegerla con fundamento en el artículo 25 de la citada Ley de Marcas.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal estima que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el representante de la sociedad en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos doce segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma, al ser violatorio del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado Michael Bruce Esquivel, apoderado especial de la sociedad **BRAVO PREMIUM LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos doce segundos del veintitrés de abril de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción del signo solicitado. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.

.