



002RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0253-TRA-PI

Oposición a Solicitud de Inscripción de Marca de Comercio “MUSA”

MASIA VALLFORMOSA S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-7414)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0772-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de octubre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CRISTIAN CALDERÓN CARTIN**, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-800-402, en carácter de apoderado especial de **MASIA VALLFORMOSA S.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintinueve minutos cuarenta y nueve segundos del dos de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de agosto de 2013, el licenciado **CARLOS CORRALES AZUOLA**, mayor, casado, abogado, en su condición de apoderado especial de **JUAN FELIPE LARA FERNÁNDEZ**, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio “**MUSA**”, para proteger y distinguir en clase 32 internacional: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” .



SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las N° 16, 17 y 18 de los días 23, 24 y 27 de enero de 2014, dentro del plazo conferido y mediante memorial recibido el 24 de marzo del 2014, el licenciado **CRISTIAN CALDERÓN CARTIN**, de calidades y representación citada, presentó oposición contra la marca solicitada, alegando: *“que su representada es titular en Costa Rica de la marca **MVSA DE VALLFORMOSA**, registro 172327, clase 33, para proteger: “Bebidas alcohólicas”. Que el término MVSA es el elemento principal de la marca de su representada y la forma en que dicha marca es conocida en el mercado. Que existe una clara similitud gráfica y fonética entre las marcas MVSA y MUSA, al presentar como elemento principal términos que se ven y se pronuncian de la misma manera. Que la sustitución de la letra V por la letra U no genera suficiente diferencia ni siquiera a nivel fonético, como para permitir la coexistencia registral de la marca pues en su conjunto las marcas resultan similares. Que aunque se esté ante signos en clases diferentes, se trata en ambos casos de bebidas, las cuales ordinariamente se comercializan a través de los mismos canales, tales como supermercados, pulperías, tiendas de conveniencia, restaurantes, tiendas de licores, etc. Que la marca solicitada protegerá cervezas, las cuales, por definición, se expendan como bebida alcohólica, aun cuando se clasifique en clase 32 por no ser un producto alcohólico destilado”*.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas veintinueve minutos cuarenta y nueve segundos del dos de febrero del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO. Con base en las razones expuestas... se resuelve: “Se declara sin lugar la oposición planteada por CRISTIAN CALDERÓN CARTÍN, apoderado especial de la empresa MASIA VALLFORMOSA S.L., contra la solicitud de inscripción de la marca “MUSA” clase 32 internacional, solicitada CARLOS CORRALES AZUOLA, en carácter de apoderado especial de JUAN FELIPE LARA FERNÁNDEZ, la cual se acoge”***.

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 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 a favor de la empresa oponente, la siguiente marca:

MVSA DE VALLFORMOSA, registro 172327 inscrita desde el 18 de enero de 2008 y vence el 18 de enero de 2018, en clase 33 para proteger: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que no existen argumentos legales para declarar con lugar la oposición planteada por la empresa **MASIA VALLFORMOSA S.L.**, contra la solicitud de la inscripción de la marca **MUSA** en clase 32 internacional, ya que los signos no presentan identidad gráfica, fonética e ideológica capaz de crear confusión en el consumidor.



Por su parte la apelante fundamenta sus agravios en que la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca registrada, la similitud de las marcas debe determinarse no en las diferencias, sino en los elementos semejantes o la disposición de los mismos; en el presente caso el consumidor promedio al observar la marca registrada, el elemento que recordará es el término MVSA situación que lo puede llevar a confusión con la marca solicitada MUSA. Las marcas MUSA y MVSA, presentan similitud gráfica, fonética e ideológica por lo que no es posible su coexistencia registral. Las marcas producen riesgo de asociación en el consumidor por su semejanza denominativa y por distinguir productos relacionados.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios 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 al signo objeto de denegatoria, no le son aplicables los incisos a) y 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, hecho que no se da en el caso que nos ocupa.

El artículo 8º 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 a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que 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.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO

MUSA

Clase 32: Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

MARCA REGISTRADA

MVSA DE VALLFORMOSA

Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)

Desde el punto de **vista gráfico** [**MUSA-MVSA DE VALLFORMOSA**], no presentan similitud capaz de crear confusión en el consumidor, no se puede indicar que el signo solicitado está incluido en la marca registrada, pues se trata de una grafía diferente, la marca inscrita incorpora la letra “V” en su primera palabra, esto la diferencia sustancialmente de la marca registrada.

Fonéticamente los signos presentan mayores diferencias que semejanzas en su entonación, la marca solicitada MUSA, tiene una pronunciación clara en el idioma español, en el caso de la marca registrada el primer vocablo “MVSA” no tiene una pronunciación en español, se asemeja a un acrónimo en su conformación, además de contar con el aditivo **DE VALLFORMOSA**, que si es posible de vocalizar ya que puede ser percibido a golpe de vista como DE VALLE FORMOSA, esto último impide cualquier tipo de semejanza en la entonación de los signos, lo

que descarta la similitud fonética alegada por el recurrente.

Ideológicamente los signos no presentan o evocan idea alguna capaz de relacionarse, es necesario destacar que el apelante en el cotejo que realiza en el recurso presentado únicamente se refiere a la parte inicial de su signo **MVSA** y no coteja el resto del signo, aun así, su marca contiene una parte con cierto significado, la marca registrada consiste en un término de fantasía MVSA acompañado de “**DE VALLFORMOSA**” que evoca una procedencia, lo que dista del significado del signo solicitado MUSA [1. f. Cada una de las nueve deidades que, según el mito, habitaban, presididas por Apolo, en el Parnaso o en el Helicón y protegían las ciencias y las artes liberales], entre otros.

La evaluación del posible riesgo de confusión entre dos signos no estriba estrictamente en el cotejo de estos, sino que deberá también evaluarse la similitud entre los productos y/o servicios protegidos, de modo que la diferencia gráfica, fonética e ideológica deberá ser más relevante cuando mayor sea la similitud de productos. Lo anterior es así, ya que la marca consiste en el binomio signo y producto, y no un signo aislado.

Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances del **Principio de Especialidad Marcaria**, establecido en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario.

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma



clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Ya que, a pesar de ser productos relacionados, es claro que la marca inscrita excluye las cervezas [la clasificación de la cerveza en clase 32 responde a su caracterización como alternativa a los refrescos], y por el principio de especialidad desarrollado no hay relación directa entre las bebidas alcohólicas de la marca inscrita y las bebidas de la marca solicitada [Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas], no son productos con el mismo fin, ni intercambiables, la forma de comercialización de las bebidas alcohólicas difieren de las bebidas protegidas por la marca solicitada. Por lo general las empresas que producen bebidas alcohólicas no ingresan en el área de los refrescos.

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no coincidiendo con los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que la marca de fábrica y comercio solicitada **“MUSA”**, para proteger y distinguir: Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **MASIA VALLFORMOSA S.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintinueve minutos cuarenta y nueve segundos del dos de febrero del dos mil quince, la cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

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 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 el licenciado **CRISTIAN CALDERÓN CARTIN**, apoderado especial de la compañía **MASIA VALLFORMOSA S.L.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas veintinueve minutos cuarenta y nueve segundos del dos de febrero del dos mil quince, la cual en este acto se confirma, denegándose la oposición presentada para que se continúe con la inscripción de la marca solicitada **MUSA**, en clase 32 de la nomenclatura internacional. 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.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-TE. Oposición a la inscripción de la marca

-TE. Solicitud de inscripción de la marca

-TG. Marcas y signos distintivos

-TNR. 00.42.55