



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0105-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica (CADUS) diseño (33)

MOLINOS IP S.A.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-7983)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 805-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del veintidós de octubre del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado ***Víctor Vargas Valenzuela***, mayor, abogado, divorciado, con cédula de identidad número 1-335-794, vecino de San José, apoderado especial de la empresa ***MOLINOS IP S.A.***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas treinta y siete minutos cincuenta y nueve segundos del once de diciembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las catorce horas siete minutos veintidós segundos del diecisiete de setiembre del dos mil catorce, ante el Registro de a Propiedad Industrial, el licenciado ***Víctor Vargas Valenzuela***, en su condición de apoderado especial de la empresa ***MOLINOS IP S.A.***, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Suiza, domiciliada en 2 Rte. Du Simplon 16-Case Postale 29, Paudex, Suiza, solicitó la inscripción de



la marca de fábrica ***CADUS***, en *clase 33* de la nomenclatura Internacional de Niza, para



proteger y distinguir “*Bebidas alcohólicas*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas treinta y siete minutos cincuenta y nueve segundos del once de diciembre del dos mil catorce, 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 catorce horas veinticinco minutos cincuenta y cinco segundos del diecinueve de diciembre del dos mil catorce, el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, representante de la empresa *MOLINOS IP S.A.*, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Que en fecha 29 de julio del 2015, se limita la lista de productos de la marca solicitada para proteger y distinguir “*vinos y vinos espumosos*” en clase 33 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, 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 inscrito la siguiente marca de fábrica y comercio **CAMUS**, registro 229611, cuyo titular es **CAMUS LA GRANDE MARQUE**, inscrito el 19 de agosto del 2013 y vigente al 19 de agosto del 2023, en clase 33 internacional, para proteger y distinguir: “*Bebidas alcohólicas, excepto cervezas*”. (Ver Folio 7).

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, consideró rechazar la inscripción de la marca **CADUS**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita, por cuanto grafica y fonéticamente son similares y busca proteger productos relacionados en la clase 33, que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de signos marcarios distintivos, violentando así el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado especial de la compañía en cuestión, indica en sus agravios que la marca solicitada e inscrita, así como los elementos que las conforman son diferenciables; que el término CAMUS es denominativo y trata sobre el apellido de un famoso filósofo francés, mientras que CADUS es un término de fantasía acompañado de un diseño, cuestión por la que no poseen ningún tipo de similitud gráfica o fonética que induzcan a error al consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo



8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

[...] 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. [...]

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

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:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión



gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviere en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. [...]
[...] c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; [...]

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “[...] el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; [...]” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

<i>Signo</i>		CAMUS
<i>Registro</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>N°</i>	-----	229611



<i>Marca</i>	<i>de Fábrica</i>	<i>de Fábrica y Comercio</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Bebidas alcohólicas</i>	<i>Bebidas alcohólicas, excepto cervezas</i>
<i>Clase</i>	33	33
<i>Titular</i>	<i>MOLINOS IP S.A.</i>	<i>CAMUS LA GRANDE MARQUE</i>

Del cotejo correspondiente, entre la marca de fábrica y comercio inscrita **CAMUS**, con la marca



de solicitada **CADUS**, gráficamente son muy parecidas, ambas formadas por cinco letras de escritura simple, donde cuatro de ellas están en la misma disposición, solo discrepan por una letra “M” en la inscrita y “D” en la solicitada, además de que la primera posee un diseño de una vasija o cántaro en la parte superior de la letra D.

Entre la marca solicitada, que es del tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, y la inscrita denominativa, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues gráfica, fonética e ideológicamente es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante. En este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente: *“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables...”* (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293).

A nivel gráfico, vemos como el factor tópico en ambos signos tan solo se diferencia por las letras “D” (solicitada) y “M” (inscrita). La gran similitud en el aspecto gráfico de las letras que componen el centro de la aptitud distintiva de ambos signos se refleja también a la hora de hacer el cotejo fonético, al ser pronunciados ambos signos suenan de forma muy similar, donde auditivamente, las letras “D” y “M” que parecerían establecer diferencias no lo hacen, ya que



los sonidos que se desprenden de ambas se pierden en la vocalización y sonoridad de la pronunciación.

Siendo que gráfica y fonéticamente la letra D no le da suficiente distintividad frente a CAMUS, y aunque si bien el apelante intenta hacer ver una diferencia a nivel ideológico trayendo a colación el significado de las palabras que componen a los signos cotejados, lo cierto es que el consumidor de este tipo de productos, no van a tener mayor interés al significado de estas bebidas, sino que tan solo atenderá a las palabras que los componen.



Desde el punto de vista ideológico, aunque los signos resultan ser de fantasía, no tienen una significación relacionada, la similitud deviene de la clase 33 que es la solicitada en todas y cada una de estos 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.

Para este Tribunal no es cierto lo que argumenta en sus agravios **MOLINOS IP S.A.** sobre que existen suficientes diferencias a nivel gráfico y fonético donde ambas marcas son de fácil diferenciación, esto siguiendo las reglas del numeral 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

La empresa **MOLINOS IP S.A.** indica que la marca solicitada es para proteger “*vinos y vinos espumosos*” mientras que **CAMUS LA GRANDE MARQUE**, distribuye *Bebidas alcohólicas*,



excepto cervezas, de ahí que por haber asociación entre productos y girar el signo solicitado sobre los mismos elementos de las marcas inscritas al ser productos de similar naturaleza, pues el vino se ubica en los mismos anaqueles y canales de distribución, se determina un riesgo de confusión que impide la inscripción del signo solicitado.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de la apelación, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan relación entre los productos que protegen, 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, 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.

Por lo anterior, es procedente confirmar la resolución de las nueve horas treinta y siete minutos cincuenta y nueve segundos del once de diciembre del dos mil catorce, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado *Víctor Vargas Valenzuela*, apoderado de la

empresa *MOLINOS IP S.A.*, sobre la inscripción de la marca de fábrica  **CADUS**, en clase 33 Internacional para proteger y distinguir “Bebidas Alcohólicas.”



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

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **MOLINOS IP S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas treinta y siete minutos cincuenta y nueve segundos del once de diciembre del dos mil



catorce, la que en este acto *se confirma*. Se deniega la inscripción del signo **CADUS**. 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

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55