

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0346-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA
DEL SIGNO

MIGUEL TORRES S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2019-11658)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0488-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **MIGUEL TORRES S.A.**, organizada y constituida bajo las leyes del Reino de España, domiciliada en Miguel Torres i Carbó 6, 08720 Villafranca del Penedès (Barcelona), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:20:13 del 26 de mayo de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa WINES AND COMPANY

BROKERAGE AND CONSULTING SERVICES, S.L., organizada y constituida bajo las leyes del Reino de España, domiciliada en Calle San Vicente, 87 Pta 11 46007 Valencia, España, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y de comercio del signo



para distinguir en clase 33 vinos.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados, y dentro del plazo conferido la abogada Arias Chacón, de calidades y representación indicadas, se opuso a la solicitud alegando que su representada es titular de la marca inscrita **SANGRE DE TORO** en clase 33, que distingue vinos, y que los signos son gráfica, fonética e ideológicamente semejantes.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la oposición y acogió la inscripción.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa MIGUEL TORRES S.A. apeló, y expuso como agravios:

1.- SANGRE DE TORO distingue vinos, y es desde hace muchos años una de las marcas más importantes en el comercio de vinos, a través de su reconocimiento es que el asocie indebido por parte del consumidor final es más latente, y que los signos son confundibles, generado por una obvia asociación que realizará el consumidor final, que inevitablemente considerará que los productos tienen un

origen común y que va a incurrir en una confusión indirecta, el solicitante está utilizando como base para su marca el elemento denominativo y preponderante del registro previo de su representada, y que pareciera que conforman una familia de marcas, caracterizada por incorporar la expresión TORO como su elemento único o principal, según el caso. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular, y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

2.- Resulta evidente la identidad en la impresión fonética, pues los dos signos son compuestos prácticamente con las mismas letras, que generan la misma impresión fonética. Se reproduce en su totalidad una palabra que surgió del ingenio de su representada; razones por las cuales solicita revocar la resolución apelada.

TERCERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **SANGRE DE TORO**, propiedad de MIGUEL TORRES S.A., registro 48290, vigente hasta el 26 de setiembre de 2029, para distinguir en clase 33 vinos (folios 70 y 71 expediente principal).

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La apelante invoca como base jurídica de su oposición el artículo 8 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), específicamente sus incisos a) y b):

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Para que prospere el registro de un signo como marca, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, usando las reglas dadas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), que sistematiza la comparación entre los signos, según sus parecidos o

diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas, debiendo darse más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor, y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

SIGNO SOLICITADO



Clase 33: vinos

MARCA INSCRITA

SANGRE DE TORO

Clase 33: vinos

De conformidad con el cotejo realizado y tomando en cuenta los agravios de la apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista gráfico entre el elemento literal del signo solicitado y el registrado existe diferencia, ya que TORO BRAVO y SANGRE DE TORO, si bien coinciden en la palabra TORO, las otras palabras que componen cada uno de los signos “BRAVO” en el solicitado y “SANGRE DE”, son palabras disímiles, lo que produce una clara identificación propia a cada uno de los signos.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación se diferencia por esas palabras disímiles que tienen ambos; y en el campo ideológico, el contenido conceptual entre ambos es diferente ya que TORO BRAVO se refiere al estado anímico de un animal vivo, en el tanto que SANGRE DE TORO describe sangre, que es un tejido líquido, en este caso de un toro, debido a lo cual ambos signos son diferentes en este ámbito.

Las diferencias entre los signos son suficientes para comprender que, aún y tratándose del mismo producto, el origen empresarial de uno y otro vino es distinto. Por lo anterior, no pueden acogerse lo agravios planteados por la apelante, debiendo confirmarse la declaratoria de sin lugar a la oposición y el acogimiento de la marca solicitada dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Marianella Arias Chacón representado a MIGUEL TORRES S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:20:13 del 26 de mayo de 2021, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la inscripción del signo



TORO BRAVO como marca de fábrica y comercio para distinguir en clase 33 vinos, solicitado por WINES AND COMPANY BROKERAGE AND CONSULTING SERVICES, S.L. Se da por agotada la vía administrativa, 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. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/03/2022 10:58 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/03/2022 11:34 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 02/03/2022 10:55 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 03/03/2022 09:38 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/03/2022 11:06 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.38