
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0493-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DE FÁBRICA
Y COMERCIO “IMPERIAL ULTRA”**

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8051

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0046-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas once minutos del tres de febrero de dos mil veintitrés.

Recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, mayor de edad, con cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, entidad costarricense con cédula jurídica 3-101-295868, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:09 horas del 26 de setiembre de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 06 de setiembre de 2021, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas y en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo **IMPERIAL ULTRA**

para distinguir en clase 33: “bebidas alcohólicas carbonatadas ligeramente saborizadas, que no sean vinos” lista de productos que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación efectuada en el escrito presentado electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual de fecha 5 de julio de 2022.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor de edad, abogado, con cédula de identidad 4-0155-0803, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA S.A. (C.V.N.E)**, constituida y existente conforme a las leyes del Reino de España, domiciliada en Laguardia (Alava), carretera de Logroño-Laguardia Km. 4.8, España, interpuso oposición en contra de la citada solicitud.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró mediante resolución de las 11:49:09 horas del 26 setiembre 2022 lo siguiente: I- Se reconoce la **NOTORIEDAD** de la marca **IMPERIAL**



de la **COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A. (C.V.N.E.)**. II- **CON LUGAR** la oposición de la **COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A. (C.V.N.E.)**, contra la marca de fábrica y comercio **IMPERIAL ULTRA** de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, la que se deniega.

Inconforme, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso como agravios:

1. El Registro de la Propiedad Intelectual consideró que no es aplicable el principio de especialidad ante la similitud de las marcas en cuestión, por lo que el apelante está

disconforme, pues tanto el Registro como el Tribunal Registral Administrativo han reconocido que se permite la coexistencia de signos que, aun cuando sean idénticos o similares, protegen y comercializan productos o servicios diferentes y no representan riesgo de confusión, pues ambas marcas delimitan el alcance de su protección por la especificidad de los productos que no son confundibles; los productos presentan suficientes diferencias que hacen posible la coexistencia registral



de los signos IMPERIAL ULTRA e

2. La marca IMPERIAL ULTRA posee distintividad, novedad y originalidad para aceptar su registro, el distintivo no induce a error al consumidor y por lo tanto se solicita revocar la resolución recurrida y continuar con el trámite de inscripción de la marca.
3. Sobre la notoriedad de la marca **IMPERIAL** reconocida por el Registro de origen, ese reconocimiento no impide la inscripción de otras marcas para productos y clases distintas por parte de terceros, mucho menos debe la notoriedad de la marca opositora impedir el registro de otras marcas que pretendan proteger productos diferenciados, a pesar de situarse en la clase 33.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad intelectual se encuentra inscrita la marca:



, registro 41002, desde el 30 de junio de 1970, vigente hasta el 30 de junio de 2025, para distinguir en clase 33 vinos (excepto espumosos y jerez). Titular:

COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA S.A. (C.V.N.E). (folio 5 del legajo de apelación.).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. La representación de la COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA S.A. (C.V.N.E) no logró demostrar un acto de mala fe o competencia desleal con la solicitud de inscripción.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la aptitud distintiva constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Ahora bien, las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. En relación con el caso concreto, las objeciones se plantean por motivos extrínsecos, la normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión o asociación en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En el caso bajo estudio, si analizamos el signo solicitado **IMPERIAL ULTRA** y la marca



registrada , coinciden en el elemento **IMPERIAL**, y su diferencia radica en los restantes elementos gráficos y denominativos que presenta la marca inscrita. De ahí que los signos en su conformación presentan similitud, por lo que conviene entrar a analizar los distintivos marcarios conforme al cotejo de productos para poder identificar si existe la posibilidad de que puedan coexistir registralmente.

Al respecto, el artículo 24 del reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (decreto ejecutivo 30233-J) indica en su inciso d): “Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados”.

En ese sentido, la especialidad se debe entender como aquella particularidad que debe contener una marca con relación a su producto o servicio, sea, a mayor especialidad mayor posibilidad de que una marca no sea confundible con otra y con ello inducir a error al consumidor.

Respecto al principio de especialidad marcaria, este Tribunal en cuanto a la materia ha señalado:

[...] así enunciado el Principio de Especialidad, este supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca no solo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial

interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de las marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de tales productos o servicios. En resumen, [...], una marca no podrá impedir el registro de otras marcas idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles. [...]

(Tribunal Registral Administrativo, voto 0813-2011 de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011).

Asimismo, la doctrina en relación con este principio ha indicado:

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más complejos sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. (Lobato M, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Editorial Civitas, Madrid, España 1era edición, 2022, pág. 293).

De conformidad con el pronunciamiento y la doctrina citada, se puede concluir que el principio de especialidad lo que pretende es delimitar el alcance de la protección de los signos marcarios y evitar que se pueda generar confusión entre ellos, pudiendo coexistir registralmente marcas similares o incluso idénticas, siempre y cuando distingan productos o servicios que no guarden relación alguna, por ende, no generen confusión al público consumidor.

Bajo esta perspectiva, procedemos a analizar si los productos a los que hacen referencia los distintivos marcarios en pugna pueden ser asociados.

Obsérvese que la marca solicitada pretende proteger y distinguir específicamente en clase 33: “bebidas alcohólicas carbonatadas ligeramente saborizadas, que no sean vinos”, mientras que el signo inscrito protege en la misma clase 33 “vinos /excepto espumosos y jerez”; de ahí que, considera este Tribunal que no es posible que se presente confusión, debido a que los productos que distinguen las marcas son diferentes, además, a nivel comercial son ubicados en distintos sectores o anaqueles, por lo cual el consumidor no podría verse afectado o confundido y, claramente podrá distinguir las evidentes diferencias entre los productos solicitados e inscritos de los distintivos marcarios.

Ahora bien, el hecho de que la marca inscrita haya sido reconocida como notoria, esa situación no impide que la solicitada acceda a la publicidad registral, ya que conforme al artículo 8 inciso e) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, la inscripción del pedido y su uso, no conllevan a un riesgo de confusión, tampoco a un riesgo de asociación, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, ya que tal como se analizó, los productos son totalmente diferentes, que ni siquiera pueden ser relacionados por los consumidores, que son los usuarios directos de ellos. Al efecto dicho artículo indica:

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: [...]

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se

aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Al no cumplirse ninguno de estos tres presupuestos, es posible que la marca pedida pueda ser inscrita tal y como fue solicitada. De modo alguno la oponente logró demostrar un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, ya que, como fue analizado, los productos que protegen son totalmente diferentes. Bajo ese criterio, se acogen en su totalidad los agravios expuestos por la parte apelante.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, el Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, y se revoca parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:49:09 horas del 26 de setiembre de 2022.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Marianella Arias Chacón representante de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:49:09 horas del 26 de setiembre de 2022, la que se **revoca parcialmente**, para que se rechace la oposición planteada por Luis Esteban Hernández Brenes representando a la **COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA S.A. (C.V.N.E)**. Se acoge la solicitud de la marca de fábrica y comercio **IMPERIAL ULTRA**, en la clase 33 de la nomenclatura internacional. En todo lo demás queda incólume la resolución apelada. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33