
RESOLUCION DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2023-0038-TRA-PI****OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA****“MODELO TRIGO”****DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-1038)****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0148-2023**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0679-0960, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica 3-101-295868, empresa organizada y constituida conforme las leyes de Costa Rica con domicilio en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:15 del 11 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada María de la Cruz Villanea Villegas, vecina de San José, cédula de identidad número 1-0984-0695, apoderada especial de la empresa **CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, constituida conforme las leyes de México, domiciliada en Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int. Piso 6, Reforma Social Miguel Hidalgo, México City CP 11650, México, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio: **MODELO TRIGO**, para proteger y distinguir en clase 32: cerveza de trigo.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: **MODELO TRIGO** en clase 32 cerveza de trigo, solicitada por la compañía **CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.** Fundamenta la oposición en que su representada es titular de la marca **BAVARIA TRIGO**, registro 301837, señala que sus marcas son notorias y que los signos en conflicto generan similitud en aspectos conceptuales, visuales, ortográficos y fonéticos. Indica, asimismo, que la marca pedida reproduce la de su representada, únicamente se varían unas letras lo que es insuficiente, y lo que se genera es confusión al consumidor que pensará que se trata de una variación de la marca inscrita. Los signos evocan la misma o similar idea.

Por medio de resolución de las 10:36:15 del 11 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual, rechaza la notoriedad de la marca solicitada “**MODELO TRIGO**” por cuanto la prueba no es suficiente, deniega la oposición y acoge el signo, al considerar que lo pedido no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La representación de la empresa oponente **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, presentó recurso de apelación contra lo resuelto por el Registro de origen y expresó como agravios lo siguiente:

1. Su representada es una empresa nacional productora de cervezas, bebidas alcohólicas, bebidas sin alcohol, alimentos, panes, leches, incursionando también con restaurantes, bares y establecimientos mercantiles. Sus principales marcas son notoriamente conocidas y tiene vigente el signo BAVARIA TRIGO, en clase 32, para proteger cervezas; bebidas no alcohólicas y bebidas a base de malta. Todas conteniendo trigo, registro número 301837.
2. Los signos en conflicto generan una impresión similar al consumidor, dadas las similitudes sustanciales que existen, sobre todo, en sus aspectos conceptuales sin dejar de lado las similitudes visuales, ortográficas y fonéticas. Evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Lo que produce confusión generada por una obvia asociación que realizará el consumidor final.
3. El Tribunal Registral Administrativo ya se ha pronunciado sobre la prohibición expresa de la existencia de la confusión directa, en el voto número 1154-2011 de las 09:05 horas del 16 de diciembre de 2011.
4. Señala estar ante un caso de confusión indirecta de marcas. Los productos identificados por las marcas cotejadas son competencia en el mercado. Solicita se revoque la resolución apelada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

QUINTO. 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, Decreto Ejecutivo 30222-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; y esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los 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.

[...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, protegiendo de esta forma no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud 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 y colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes, serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce,

que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y los registrados, no solo es de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, sino también el artículo 24 incisos c) y e) de su reglamento, que señala el deber de calificar las semejanzas entre los diferentes signos distintivos, examinar sus similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas y dar 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 que comercialicen una marca igual o similar a la pedida. Al efecto se indica:

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:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

[...]

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos

desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y el registrado. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

De esta manera, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

Marca solicitada

MODELO TRIGO

Clase 32 para proteger y distinguir: cerveza de trigo.

Marca inscrita

Bavaria Trigo

Clase 32 para proteger y distinguir cervezas: bebidas no alcohólicas y bebidas a base de malta. Todas conteniendo trigo.

De conformidad con la anterior comparación y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, desde el punto de vista gráfico se determina que ambas marcas son denominativas, se componen únicamente de palabras, entre los elementos del signo inscrito: **Bavaria Trigo** y el solicitado **MODELO TRIGO**, no existe ninguna similitud, los signos son totalmente diferentes, por lo que son individualizables e identificables dentro del mercado. En

el caso particular el consumidor a la hora de requerir los productos que distingue el signo solicitado lo hará mediante la palabra **MODELO**, ya que la palabra **TRIGO** que compone el conjunto marcario, es relevada a un segundo plano, debido a que es de uso común y se refiere a uno de los ingredientes que componen el producto. Ello hace que sea totalmente distinta a la denominación **Bavaria**, que es el elemento preponderante en el signo inscrito. Bajo esta conceptualización, el conjunto marcario solicitado **MODELO TRIGO**, no presenta semejanza gráfica con la marca inscrita, ya que como se citó, el elemento que prevalece en los signos es completamente disímil. Con base en lo anterior en el ámbito fonético, el sonido que se emite al pronunciar los signos es diferente.

En el campo ideológico, ambos signos son desiguales si tomamos en cuenta que la palabra “**MODELO**”, se refiere a: “1. M. Arquetipo o punto de referencia para imitarla o reproducirlo. 2. M. En las obras de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar. 3. M. Representación en pequeño de alguna cosa.” (Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed. Recuperado el 26 de abril de 2023, de <https://dle.rae.es/modelo>, definición 1, 2 y 3.)

En el caso del signo inscrito el elemento que prepondera es la palabra “**BAVARIA**”, concepto que no se encuentra en el diccionario citado de la Real Academia Española, por lo tanto, es una palabra de fantasía. Dado lo anterior, entre ambos signos no existe similitud ideológica, fonética, ni gráfica; no concurren semejanzas que ameriten determinar una posible confusión para el consumidor final.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a acoger la marca solicitada, ya que el signo pretendido es diferente al signo inscrito, por lo que se rechazan los agravios expuestos en cuanto a la existencia de riesgo de confusión o asociación.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido analizado líneas arriba no se configura en el presente caso dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico entre los signos cotejados, recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad.

Partiendo de lo antes expuesto, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con los signos inscritos; no existe riesgo de confusión en el consumidor, conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los signos son diferentes en su conjunto y tienen características propias que los individualizan.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:15 del 11 de noviembre de 2022, la que en este acto se confirma para que se inscriba la marca **MODELO TRIGO**, en clase 32: cerveza de trigo. solicitada por la empresa **CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:36:15 del 11 de noviembre de 2022, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 11:05 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 02:23 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 01:29 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 10:53 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 01/06/2023 10:53 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