
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0022-TRA-PI

**OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “MODELO NOCHE ESPECIAL”**

CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. de R.L. de C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-1473)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0142-2023

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

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de Guachipelín de Escazú, San José, como apoderada especial de **CERVECERÍA MODELO DE MEXICO S. de R.L. de C.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada en Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int. Piso 6, Reforma Social Miguel Hidalgo, México City CP 11650, México, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 15:22:58 horas del 11 de noviembre de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de febrero de 2022, la representante de la compañía **CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S DE R.L. DE C.V.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**MODELO NOCHE ESPECIAL**” en clase 32 para distinguir: Cervezas.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, la abogada **Marianella Arias Chacón**, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de Escazú, San José, apoderada especial de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-295868, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de La Cervecería Costa Rica, se opuso a la solicitud de inscripción del signo solicitado argumentando que su representada posee marcas notoriamente conocidas, y que tiene registradas las marcas **BAVARIA NOCHE ESPECIAL**, registros 303677 y 303678, para proteger en clase 32 "Cervezas; otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta y otras preparaciones para hacer bebidas"; y en clase 33 "Bebidas alcohólicas", y existen similitudes conceptuales, visuales, ortográficas, fonéticas e ideológicas entre ellas que pueden llevar a confusión y asociación y derivar en un aprovechamiento indebido.

Una vez hecho el traslado de la oposición, la solicitante contesta que el término distinto de las marcas es Modelo y Bavaria que son altamente conocidas en el país, mientras que Noche Especial no es distintivo. Sostiene que es imposible que el consumidor confunda el producto MODELO con BAVARIA pues la primera es una marca internacionalmente reconocida y la segunda es una marca nacionalmente conocida que han coexistido por años en el medio, además el prestigio y reconocimiento de la cerveza Modelo y de la cervecería Grupo Modelo eliminan cualquier riesgo de asociación o confusión.

Mediante resolución dictada a las 15:22:58 horas del 11 de noviembre de 2022, el

Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la notoriedad del signo **MODELO**, y declaró con lugar la oposición interpuesta por **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MODELO NOCHE ESPECIAL**” en clase 32 internacional, solicitada por **CERVECERÍA MODELO DE MEXICO S. de R.L. de C.V.**, la cual se deniega.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **CERVECERÍA MODELO DE MEXICO S. de R.L. de C.V.** presenta recurso de apelación y ante este Tribunal la misma representante actúa como apoderada de **TRADEMARKS GRUPO MODELO S.R.L. de C.V.** en atención a la anotación de transferencia 0002-155273, asentada desde el 08 de febrero de 2023 en la solicitud de la marca; y en sus agravios indica lo siguiente:

1. Respecto de la denominación en común “**NOCHE ESPECIAL**” y los elementos distintivos de **MODELO**, **MODELO ESPECIAL** y **BAVARIA**, la fuerza distintiva de ambas marcas recae sobre los términos **MODELO** y **BAVARIA** y no sobre el término **NOCHE ESPECIAL**. Ambas marcas son conocidas en el país por la comercialización bebida alcohólicas, sea cervezas, y poseen múltiples registros. **NOCHE ESPECIAL** no tiene esa distintividad, y no es registrable, pero junto a las denominaciones **MODELO** y **BAVARIA** sí lo es. Sostiene que cuentan con múltiples registros de la marca **MODELO ESPECIAL**, y que así la han comercializado en el país, y ahí se aprecia como el término **ESPECIAL** no es un aspecto distintivo en una marca como para que pueda definir si es susceptible de registrarse o no, por lo que no causa confusión la adición de la palabra **NOCHE** que es de uso común y no tiene valor distintivo real.
2. Indica que el riesgo de asociación y de confusión son conceptos similares mas no idénticos, el consumidor no va a confundir una marca nacional e internacionalmente reconocida como Modelo con una marca nacionalmente conocida como Bavaria, ambas de alto prestigio y consumo en el territorio

nacional que coexisten hace muchos años en anaqueles de supermercados y licoreras por lo que los consumidores tienen claro su origen.

3. Aclara que no solicitan la declaratoria de notoriedad de su marca, pero quieren dejar claro el alcance en el mercado de su producto, su representada es una de las más poderosas y prestigiosas productoras de cerveza a nivel global, produce: **MODELO**, Pacífico, Victoria y Corona, llega a más de 170 países, y en Costa Rica se encuentra en los supermercados más importantes, está posicionada y consolidada entre el público, lo que elimina el riesgo de asociación empresarial o confusión indirecta, pues son identificables y diferenciables con facilidad para el consumidor.
4. Existe un incorrecto análisis del Registro al fraccionar la marca e indicar que hay similitud parcial, contrario al análisis completo que debe hacerse en el cotejo marcario. Al considerar la marca **MODELO NOCHE ESPECIAL** como un todo, sumada a la inscripción del signo **MODELO ESPECIAL**, no se produce confusión al consumidor, quien puede distinguir entre dos marcas y cervecerías de alto renombre y comercialización.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos tenidos por probados por el Registro de la Propiedad Intelectual, contenidos en el Considerando III de la resolución venida en alzada.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. Analizando el caso bajo estudio, este Tribunal, determina que inicialmente la parte solicitante expresó que su signo es notoriamente conocido, pero posteriormente manifiesta que no solicita reconocer la notoriedad, que el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza pues la prueba aportada no es suficiente para declarar su notoriedad, por lo que este Tribunal no se va a avocar a este tema en particular, que fue debidamente analizado y resuelto en la resolución de primera instancia.

Ahora bien, la Ley de marcas y otros signos distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de marcas), y su reglamento, que es decreto ejecutivo 30233-J, contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. De ahí que la distintividad es un requisito esencial para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares que se encuentren en el mercado.

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.

[...]

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto con otros signos, el cual se presenta cuando entre dos o más signos, se encuentran similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión o asociación entre sí, para lo cual el operador del derecho debe realizar el cotejo marcario, colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro). 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.

En relación con lo expuesto, es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos y que también es normativa aplicable al caso que se discute, este numeral expresa:

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 estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.

[...]

Partiendo de todo lo anterior, se procede a realizar el cotejo correspondiente:

<u>MARCA PROPUESTA</u>	<u>MARCAS INSCRITAS</u>	
MODELO NOCHE ESPECIAL	BAVARIA NOCHE ESPECIAL	
Clase 32 Cerveza	Clase 32 Cervezas; otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.	Clase 33 Bebidas alcohólicas

Del cotejo realizado, y en un análisis de conjunto, desde el punto de vista gráfico se evidencia que los signos son denominativos, escritos con una grafía sencilla en letras color negro y en letra mayúscula, tanto la marca solicitada como los signos registrados contienen las palabras **NOCHE ESPECIAL**, frase que resulta ser arbitraria y distintiva para referirse a cervezas y bebidas alcohólicas. Por lo que a pesar de la existencia de los elementos denominativos **MODELO** y **BAVARIA**, vista en su conjunto, existe

similitud entre ellas por cuanto las palabras **NOCHE ESPECIAL** de la marca solicitada están contenidas tal cual en las marcas inscritas.

Desde el punto de vista fonético también existe similitud, por contener las tres marcas en común las palabras **NOCHE ESPECIAL** y al pronunciar las marcas en conjunto, **MODELO NOCHE ESPECIAL** y **BAVARIA NOCHE ESPECIAL**, los términos **MODELO** y **BAVARIA** no eliminan esa similitud.

A nivel ideológico, concuerda este órgano de alzada con el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto todas las marcas se componen de términos que son arbitrarios para los productos que protegen, y al coincidir la frase **NOCHE ESPECIAL** en todas ellas, efectivamente existe similitud.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan más similitudes que diferencias; donde concurren semejanzas de peso que ameritan determinar un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor, porque existe la posibilidad de que el consumidor establezca un vínculo entre ellas por tratarse de los mismos productos y estar, por ende, dirigidos al mismo consumidor, quien incluso podría pensar que el bien identificado con la marca solicitada es producto de una alianza comercial o estrategia de cooperación entre las titulares de las distintas marcas.

En lo que respecta a los productos, estos son los mismos o se encuentran estrechamente relacionados, pues la solicitada **MODELO NOCHE ESPECIAL** protege en clase 32 internacional “cervezas” mientras que la inscrita en clases 32 y 33 protegen cervezas, otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta y otras preparaciones para hacer bebidas; y bebidas alcohólicas.

Así las cosas, al existir similitud gráfica, fonética e ideológica, y tratar de proteger los

mismos productos y relacionados, debe de protegerse los registros previamente inscritos.

En cuanto a los agravios esgrimidos por la recurrente, relativos a que la fuerza distintiva de ambas marcas recae sobre los términos **MODELO** y **BAVARIA** y no sobre **NOCHE ESPECIAL**, no tiene distintividad y no es registrable por sí misma, y que ambas marcas son conocidas en el país por la comercialización de bebida alcohólicas, y que además poseen múltiples registros que incluyen el término ESPECIAL, es menester señalar que su análisis es el que resulta fraccionado al separar los términos **NOCHE** y **ESPECIAL**. Como ya se indicó, **NOCHE ESPECIAL** es una frase arbitraria y distintiva para cervezas, si **NOCHE ESPECIAL** fuera un término común su argumento sería válido y de recibo pues habría que cotejar únicamente los términos **MODELO** y **BAVARIA**, pero al ser arbitrarios el análisis incluye la marca como un todo sin exclusión alguna. En cuanto a la inscripción de otras marcas con **MODELO** y **ESPECIAL** inscritas, en apego al principio de independencia de las marcas, cada signo debe analizarse de manera independiente y superar el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos como el de los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de rito, así como del artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de nuestra Constitución Política.

Con respecto al argumento de que el consumidor no va confundir una marca nacional e internacionalmente reconocida como **MODELO** con una marca conocida nacionalmente como **BAVARIA**, que son de alto prestigio y consumo en el territorio nacional y coexisten desde hace años, como ya fue analizado previo, la coincidencia en la frase **NOCHE ESPECIAL** puede inducir al consumidor a pensar que está ante una cerveza producto de una estrategia comercial de colaboración entre ambas empresas, y debe recordarse que no necesariamente la confusión debe de darse,

basta con exista ese riesgo para rechazar la solicitud en aras de proteger al signo que se inscribió primero.

Los agravios externados por el recurrente no son de recibo, ya que quedó demostrado tanto por el Registro como en esta instancia, que los signos propuesto e inscrito contienen más similitudes que diferencias. Además, protegen productos relacionados. Lo anterior hace que la marca pedida incurra en las prohibiciones establecidas en la ley para que sea publicitada como un nuevo signo marcario, por lo que considera esta instancia que el análisis realizado por el Registro se encuentra ajustado a derecho y debidamente fundamentado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones expuestas, concluye este Tribunal, que debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en contra de la resolución venida en alzada, la cual en este acto se confirma para denegar la inscripción de la marca MODELO NOCHE ESPECIAL solicitada por **CERVECERÍA MODELO DE MEXICO S. de R.L. de C.V.**, y transferida a **TRADEMARKS GRUPO MODELO S.R.L. de C.V.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación tramitado por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRADEMARKS GRUPO MODELO S.R.L. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 15:22:58 horas 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. **NOTIFÍQUESE**

Karen Quesada Bermudez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Mut/KQB/PLSA/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.36

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.38

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Marcas inadmisibles

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y otros signos distintivos

TNR: 00.41.55