

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2017-0590-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio**

**COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY, LIMITADA, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-7342)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**



***VOTO 0069-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas treinta minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho.***

***Recurso de apelación*** interpuesto por el licenciado **Juan Carlos Retana Otárola**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0755-0737, en su condición de apoderado especial de la empresa **COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY, LIMITADA**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-531366, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:57 horas del 28 de setiembre de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio del 2017, por el licenciado **Juan Carlos Retana Otárola**, en la condición indicada, solicitó



la inscripción de la marca de fábrica y comercio , en **clase 32** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.

**SEGUNDO.** Que por resolución dictada a las 12:10:16 horas del 08 de agosto de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, por encontrarse inscrita la marca



de fábrica , en clase **33**, para proteger y distinguir: “*vinos*”, registro número **54058**, propiedad de **DESTILERIA CENTROAMERICANA S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada las 11:40:57 horas del 28 de setiembre 2017, el Registro de Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** *Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...*”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de octubre de 2017, el licenciado **Juan Carlos Retana Otárola**, en representación de la empresa **COSTA RICA’S CRAFT BREWING COMPANY, LIMITADA**, apeló la resolución referida y expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.-) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica



, en clase **33**, para proteger y distinguir: “*vinos*”, registro número **54058**, inscrito el 22 de junio de 1978, propiedad de **DESTILERIA CENTROAMERICANA S.A.** (ver folio 6 y 7 del expediente principal).

2.-) Que la modificación de la parte denominativa del signo propuesto, constituye un cambio esencial en la marca.

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

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado por razones extrínsecas, al determinar que la marca solicitada podría producir confusión con el signo registrado, citando como fundamento de su denegatoria el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Respecto a los alegatos planteados por el representante de la empresa **COSTA RICA’S CRAFT BREWING COMPANY, LIMITADA**, en contra de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, manifiesta que:

1.- La modificación realizada a la parte denominativa del signo pretendido en cuanto a la palabra “Garabito” por el término “Insurgente”, no puede considerarse un cambio sustancial en el signo, pues este se mantiene en su conjunto con el mismo diseño.

2.- El cotejo realizado por parte del Registro de la Propiedad Industrial, debió hacerse con la modificación que se solicitó tomando en consideración el término “Insurgente” y no la palabra “Garabito” como fue hecho, rechazando así el signo solicitado por la existencia de una identidad fonética.

3.- Si el Registro hubiera tomando en cuenta todos los elementos que describen el distintivo marcario solicitado, así como la modificación realizada en cuanto a la designación de la palabra “Garabito” por el término “Insurgente”, no habría posibilidad de error en cuánto al análisis de fondo del signo solicitado, como si sucede en este caso.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En cuanto a los agravios expuestos por el representante de la empresa **COSTA RICA’S CRAFT BREWING COMPANY, LIMITADA**, a efecto de resolver su sustento y con respecto al caso que se analiza, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 del 06 de enero del 2000, en su artículo 2 define marca como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*.

Con respecto a la protección de los derechos de los titulares de signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

*“...proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...”* (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos)”

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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, entre:

*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.*

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o relacionados, situación que hace surgir un **riesgo de confusión o asociación** entre ellos.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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).

Ahora bien, según el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el signo registrado tenemos: El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, califica semejanzas entre signos, marcas, nombres entre otros; examina **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que

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.

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 02 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se indica:

***“La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos”***

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho, del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

De lo antes citado corresponde el cotejo de los signos en comparación:

<p>MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO SOLICITADA:</p> 	<p>MARCA DE FÁBRICA INSCRITA:</p> 
<p>TITULAR: COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY, LIMITADA</p>	<p>TITULAR: DESTILERIA CENTROAMERICANA S.A.</p>
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGURÍA:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>
<p><b>En la clase 32 de la Nomenclatura Internacional:</b></p>	<p><b>En la clase 33 de la Nomenclatura</b></p>

---

	<b>Internacional:</b>
<i>“Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”</i>	<i>“Vinos”</i>

Desde un punto de vista gráfico, se determina que la marca solicitada como el signo inscrito, gráficamente son distintos pero ambos comparten el término **“Garabito”**, siendo este elemento predominante en las dos marcas, creando en la mente del consumidor medio al momento de apreciarlas, la posibilidad de riesgo de confusión al creer que estos signos pertenecen a un mismo origen empresarial, llevando a la confusión que es precisamente lo que el ordenamiento jurídico marcario trata de evitar, al no permitir que signos idénticos o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Desde el punto de vista fonético, al momento de pronunciarse la marca solicitada como la inscrita surge la similitud, ya que ambas están compuestas por el mismo término **“GARABITO”**, no existiendo una distintividad clara y suficiente para que el consumidor medio las pueda diferenciar una de otra.

Desde el punto de vista ideológico, la marca propuesta y la inscrita, generan la misma idea o concepto en la mente del consumidor al compartir el término **“GARABITO”**, lo que podría producir que este perciba que los signos tienen un mismo origen empresarial. Por lo anterior, considera este Tribunal que no solo le crea confusión al consumidor, sino también hay un riesgo de asociación empresarial al no poseer el signo solicitado la suficiente distintividad.

Ahora bien, como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]”*. Ante esta norma reglamentaria lo que procede es analizar si los productos a los que se refieren los signos en disputa pueden ser asociados.



Conforme se solicita, la marca  , para proteger en **clase 32** “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras*



*preparaciones para hacer bebidas”*, y el signo inscrito  , para proteger en **clase 33** “*vinos*”, considera este Tribunal que, a pesar de que los signos protegen productos en clases diferentes, la similitud deviene en la naturaleza del producto, ya que cervezas y vinos son bebidas alcohólicas, por consiguiente su distribución se realiza por idénticos canales de distribución y comercio, evidenciando el posible riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor medio. Por lo anterior, en caso de coexistir la marca solicitada en el mercado, podría generar en el consumidor un riesgo de confusión, ya que los signos se dirigen a un mismo concepto y son idénticos desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, induciendo a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen empresarial de los productos y sus servicios.

En cuanto a los agravios expuestos por el apelante, considera este Tribunal según el análisis realizado, si bien la parte figurativa del signo solicitado es bastante llamativa y distinta con relación a la marca inscrita, debe quedar claro que la parte denominativa viene a ser integral de lo gráfico, ya que al decir “**GARABITO**” de inmediato en la mente del consumidor refiere a un indio. En este caso tanto lo figurativo como lo denominativo se vienen a complementar, de tal forma que, al variar la parte denominativa de **GARABITO** a **INSURGENTE**, constituye un cambio esencial en

la marca prohibido por el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece la posibilidad de modificar o corregir la solicitud de registro en cualquier momento de su trámite siempre que no implique ese cambio a que se ha hecho referencia.

Por consiguiente, si el cotejo se hubiera realizado en base a las palabras “**GARABITO**” e “**INSURGENTE**”, según lo manifestado por el apelante, los signos serían diferentes, pero al concluir que la modificación constituye un cambio esencial, el cotejo debe realizarse entre



y , con lo que concluye este Tribunal, que existe similitud entre los signos. Ahora bien, el hecho que estén en clases diferentes, hay que tomar en cuenta que el consumidor las puede relacionar, ya que ambas están en sector bebidas y utilizan los mismos canales de distribución.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) así como el b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros. Ha de indicarse que, la normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el signo propuesto sea similar o idéntico a otro anterior perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios; y consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Se concluye así que por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación



entre las marcas cotejadas y de permitirse la inscripción de la marca solicitada , se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente, es rechazar los agravios formulados por la recurrente por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Juan Carlos Retana Otárola**, en su condición de apoderado especial de **COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:57 horas del 28 de setiembre de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado.

**SEXTO 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Juan Carlos Retana Otárola**, en su condición de apoderado especial de **COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY, LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:57 horas del 28 de setiembre de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado



, en la **clase 32** internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de rigen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA Ó USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**