

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0566-TRA-PI

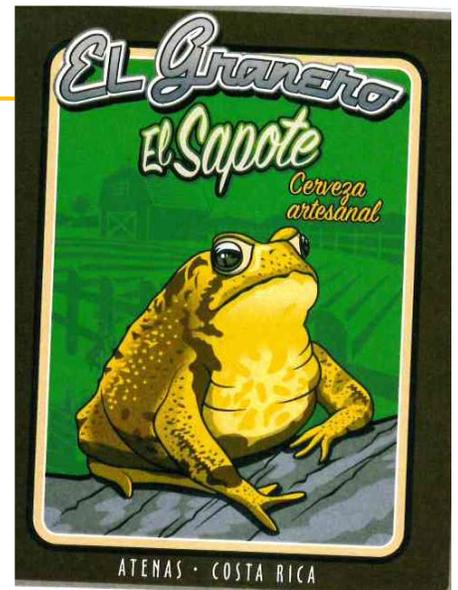
Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio

**(EL GRANERO EL SAPOTE - CERVEZA ARTESANAL –
ATENAS COSTA RICA) (32)**

EL GRANERO BREWING COMPANY S.A., Apelante

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente
de origen 2017-6665)**

Marcas y otros Signos



VOTO 0086-2018

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

Recurso de apelación interpuesto por el señor Adolfo Serrano Acosta, mayor de edad, soltero, ingeniero industrial, vecino de Alajuela, con cédula de identidad 1-588-617, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **EL GRANERO BREWING COMPANY S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-712007, domiciliada en Alajuela, Atenas, Barrio Mercedes, de pulpería El Plancillo, 25 metros al oeste y 300 metros al norte, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:18:05 horas del 19 de setiembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 10:59:19 horas del 11 de julio del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el señor Adolfo Serrano Acosta en representación de **EL GRANERO BREWING COMPANY S.A.**, solicitó la inscripción de la



marca de fábrica  en clase 32 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “Cerveza artesanal”.

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:18:05 horas del 19 de setiembre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 14:05:04 horas del 25 de setiembre del 2017, el señor Adolfo Serrano Acosta, representante de de **EL GRANERO BREWING COMPANY S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **EL ZAPOTE**, registro 251560, cuyo titular es CERVECERIA CENTRO AMERICANA, S.A., vigente al 15 de abril del 2026, en clase 32 internacional, para proteger y distinguir: “Cerveza y malta” (v.f. 3 expediente principal).

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



, registro 260748, cuyo titular es CERVECERIA CENTRO AMERICANA, S.A., vigente al 24 de marzo del 2027, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de bar” (v.f. 5 expediente principal).

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial,



determinó rechazar la inscripción de la marca  pues posee similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas con los signos inscritos y los productos y servicios que protegen están relacionados. Que siendo inminente el riesgo de confusión al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, siendo

que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado de la sociedad en cuestión, manifestó en su apelación que la resolución recurrida contiene una grave tergiversación de la realidad pues elimina el resto del contenido de los signos distintivos que forman parte de la marca, pues se trata de **EL GRANERO EL SAPOTE - CERVEZA ARTESANAL – ATENAS COSTA RICA**, que es muy distinto a la simple marca y diseño **EL ZAPOTE**. Se encuentran sobrados elementos distintivos entre una y otra, aunque ambos protejan cerveza, por ejemplo, incluye elementos distintivos como EL GRANERO y ATENAS COSTA RICA, sus colores, un sapo real echado sobre el piso, y la palabra sapo escrita con S, mientras que el diseño EL ZAPOTE, escrita con letra Z que presenta un sapo en caricatura sobre un barril. Destaca que su marca ya se encuentra en producción desde hace varios meses y objeto de varias promociones especiales; por último considera que ambas marcas tienen la capacidad de coexistir en el mercado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Cabe destacar por parte de este Órgano de alzada, que de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y su Reglamento disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

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.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este 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, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, 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 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 hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, 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.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud presentada por la empresa **EL GRANERO BREWING**



COMPANY S.A., toda vez que la marca de fábrica y comercio , presenta más similitudes que diferencias que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

En el caso que nos ocupa, la marca propuesta y las marca inscritas, son las siguientes:

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| Signo |  |  | EL ZAPOTE |
| Registro | <i>Solicitada</i> | <i>Registrada</i> | <i>Registrada</i> |
| Marca | <i>de Fábrica y Comercio</i> | <i>de Servicios</i> | <i>de Fabrica y Comercio</i> |
| No. | ----- | 260748 | 251560 |
| Protección y Distinción | <i>Cerveza artesanal</i> | <i>Servicios de bar</i> | <i>Cervezas y malta</i> |
| Clase | 32 | 43 | 32 |
| Titular | EL GRANERO BREWING COMPANY S.A. | CERVECERIA CENTRO AMERICANA S.A. | CERVECERIA CENTRO AMERICANA S.A. |

Como se desprende, existe riesgo de confusión y asociación entre el signo mixto solicitado y las marcas inscritas, dado que gráficamente los signos poseen la misma denominación **EL SAPOTE/EL ZAPOTE** y comparten la figura de un sapo; siendo la palabras el SAPOTE, el elemento preponderante en el signo, que en definitiva hace referencia a un sapo grande, máxime con el dibujo del sapo en el signo, por lo que el riesgo de confusión es claro, y frente a la marca registrada que está incluida en la marca solicitada. El hecho que el signo solicitado esté compuesto por diversos elementos figurativos de diseño y colores, no hace menor que se destaque el termino SAPOTE, al ser el único elemento de uno de los signos inscritos y parte del otro signo, que aún y cuando se escribe ortográficamente correcta en la marca solicitada, desde el punto de vista fonético, la pronunciación y entonación es la misma SAPOTE-ZAPOTE, las letra Z y S generan el mismo sonido, presentando por ello una identidad a nivel gráfica y fonética.

Asimismo, y respecto de la connotación ideológica contenida en el signo es claro que la solicitud



propuesta versus la inscrita



no podría proporcionarle la

distintividad al signo ya que figurativamente sobresalen en ambas la figura de un anfibio, que externa la idea de que se trata de uno de gran tamaño.

Es entonces que, la falta de esta distintividad que es una particularidad de la marca y representa su función esencial, ya que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, lo que hace posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige, no se observa en el caso analizado.

Lo anterior, en apego a lo que establece el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de rito, que dice; ***“Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”***, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral. Por otra parte, el artículo 24

inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas supra, indica; ***“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifica sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;”*** En este sentido, es claro que la actividad comercial que se pretende es para la misma línea de productos que comercializa la marca inscrita, en clase 32 internacional, sea, ***“cervezas”*** por ende, se observan idénticos canales de distribución y comercio, mismos que evidencian el riesgo de confusión y asociación empresarial que podría generarse en el consumidor, ya que ambos signos evocan un mismo concepto y son altamente similares en sus puntos de vista gráfico, fonético e ideológico. El consumidor va asociar las marcas de manera directa como si fuesen del mismo origen empresarial, lo cual podría lesionar los derechos del titular del registro que se encuentra inscrito, siendo procedente de esa manera su denegatoria.

Así como la jurisprudencia internacional, en el Proceso 58-IP-2015, Quito, del 9 de setiembre del 2015, 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”

Por último, según el Principio de Especialidad, este Tribunal se ha manifestado de la siguiente forma:

“...el Principio de Especialidad, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo 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 Voto N° 429-2016 17 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 esas 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 los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles...

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Voto 813-2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, del Tribunal Registral Administrativo).

Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad ya que los productos a que se refiere la marca solicitada en cuanto a la clase 32 refieren a cervezas – artesanales o no - donde el consumidor podría confundirse, y eso es precisamente lo que la Administración registral debe evitar en defensa del signo inscrito.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 incisos a) y b), así como el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento, las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son similares o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos y por ende no puede aplicarse el Principio de Especialidad; todo ello hace que esta situación no pueda ser permitida por este Órgano de alzada siendo que debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo procedente confirmar la resolución de las 10:18:05 horas del 19 de setiembre del 2017.

QUINTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteada por el señor Adolfo Serrano Acosta, apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **EL GRANERO BREWING COMPANY S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:18:05 horas del 19 de setiembre del 2017, la que en este acto *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55