

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0596-TRA-PI



Solicitud de registro como marca del signo

Marcas y otros signos

Costa Rica's Craft Breweing Company Ltda., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7343)

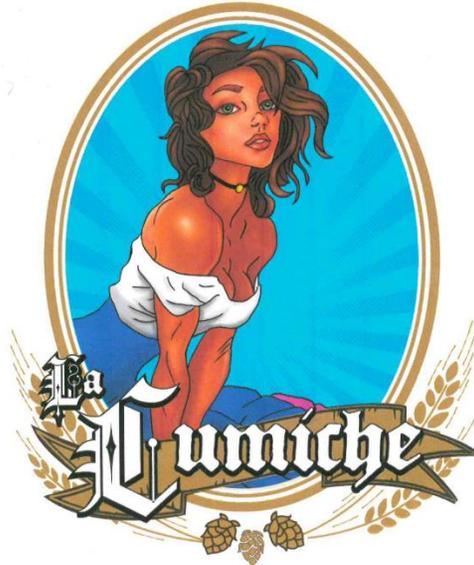
VOTO 0125-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Juan Carlos Retana Otárola, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0755-0737, en su condición de apoderado especial de Costa Rica's Craft Breweing Company Ltda., cédula jurídica 3-102-531366, domiciliada en San José, Mora, Colón, Brasil de Mora, de Condominios Parque del Sol 300 metros al sur, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:47:39 horas del 12 de octubre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. El 31 de julio de 2017 el licenciado Retana Otárola, en su condición dicha, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



para distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Por resolución de las 13:47:39 horas del 12 de octubre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

TERCERO. El 18 de octubre de 2017, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido la revocatoria declarada sin lugar por resolución de las 08:11:43 horas, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 08:13:53 horas, ambas del 27 de octubre de 2017.

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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **CUMICHE**, a nombre de Jose Rui Prudencio Da Silva, registro 219130, vigente hasta el 15 de junio de 2022, para distinguir en clase 32 cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas (folio 6 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCION APELADA Y AGRAVIOS. El Registro de la Propiedad Industrial no admite la modificación solicitada en el signo pedido, ya que considera que implica un cambio esencial y por ende prohibido por ley; así, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado inicialmente, además de identidad en los productos, rechaza lo pedido.

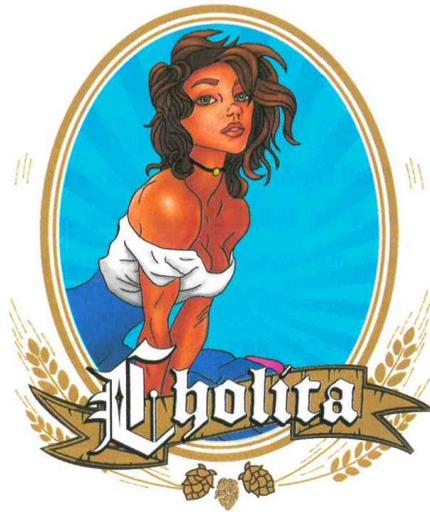
Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que el cambio en el signo no es sustancial, por lo que debe ser aceptado; y al cambiar la denominación se allana el camino para la emisión del edicto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Es menester por parte de este Tribunal, en aras de brindar una correcta exposición del tema a decidir, iniciar indicando que si bien el apelante indica que, gracias a los cambios pedidos en el diseño del signo se elimina el riesgo

de confusión en el consumidor respecto de la marca inscrita, dicha petición no puede ser acogida en la presente resolución. Indica el párrafo primero del artículo 11 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas):

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

Apoya este Tribunal lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al respecto, no admitiendo el cambio que se había pedido desde escrito presentado el 21 de setiembre de 2017 (folio 14 expediente principal), ya que lo propuesto, sea el cambio del elemento denominativo de LA CUMICHE a CHOLITA



es un cambio esencial, evidentemente una buena parte de la aptitud distintiva del signo recae en su elemento denominativo, ya que es el que el consumidor usará para referirse al producto, por lo tanto no puede acogerse el cambio pedido.

Si existe una modificación sustancial, por ejemplo, desaparece el elemento esencial de la marca (*cuore del segno*), es necesario solicitar una nueva marca con una nueva fecha de prioridad.

(Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 466, itálicas del original.)

Entonces, está claro que ha de calificarse al signo solicitado tal y como fue originalmente pedido; así, para este Tribunal es evidente la imposibilidad de coexistencia registral entre los signos pedidos, ya que la marca registrada está plenamente contenida en el diseño pedido, y los listados son prácticamente idénticos; por lo que existe la probabilidad de que el consumidor se confunda sobre el origen empresarial, entendiéndose que la nueva etiqueta es simplemente una variación en la presentación del producto identificado con la marca previamente registrada, afectando negativamente su acto de consumo por basarse éste en información no fidedigna inducida por la utilización de una marca confundible; además se afecta el derecho de exclusiva del titular registral, cuyo interés debe ser tutelado de oficio de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Marcas.

Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Juan Carlos Retana Otárola representando a Costa Rica's Craft

Breweing Company Ltda., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:47:39 horas del 12 de octubre de 2017, la que en este acto se confirma,



denegándose el registro como marca del signo . 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 para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortíz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33