

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0421-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO

CERVECERIA INDEPENDIENTE S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-5109)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0138-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas veintiséis minutos del veintiocho de abril del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, mayor, casada, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la empresa **CERVECERIA INDEPENDIENTE S.R.L.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Montes de Oca San Pedro, segunda entrada a los Yoses, en el bufete Gm Attorneys, frente a CEINTEC, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:03:57 horas del 21 de mayo de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, de calidades y en la representación citada presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir: cerveza tipo IPA, en clase 32.

Mediante resolución de las de las 15:03:57 horas del 21 de mayo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo



8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrito el signo  para la clase 32, y dictaminó en lo conducente, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, apeló lo resuelto y expuso como agravios que las marcas presentan diferencias en tanto la imagen del conjunto marcario registrado es la de un pulpo, mientras que la imagen del conjunto marcario pretendido se trata de un Kraken, criatura de la mitología escandinava. Señala que el simple hecho de compartir un animal similar, pero no igual, y tener el diseño y denominación completamente diferente permite la coexistencia registral de los signos.

Alega que existen numerosos registros marcarios que comparten figuras de animales similares dentro de su conformación, cita el caso de marcas registradas con leones similares, por lo que los signos en pugna pueden coexistir.

Indica que no existe similitud gráfica, ya que el cotejo no puede ser exclusivo del elemento figurativo, sino que se debe realizar un cotejo integral con los elementos denominativos que dotan de distintividad a los signos. Los diseños de los signos en su conjunto permiten su coexistencia registral. El cotejo fonético de los elementos denominativos de las marcas es totalmente distinto. El cotejo ideológico indica que la marca solicitada evoca la idea que se esta ante una cerveza, mientras que la marca registrada, no evoca algún tipo de significado.

Señala que no se realizó un análisis en conjunto de los signos en pugna, y que contrario a lo que ordena la legislación marcaria, se está realizando un cotejo desmembrado que afecta el derecho de su representada. Concluye que nadie se puede apropiar exclusivamente de la figura del pulpo ya que es un animal que se encuentra en la naturaleza y no posee propietario. Solicita declarar con lugar el recurso, revocar la resolución y admitir el signo para su registro.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita las marca:



propiedad de **MOISÉS RODRIGO BRENES GUILLÉN**, bajo el registro número 272086, inscrita el 21 de junio de 2018 y vence el 21 de junio de 2028, en clase 32 para proteger: cervezas, aguas minerales y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

TERCERO. 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.

CUARTO. 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE SIGNOS MIXTOS. 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, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) en los siguientes casos:

- 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, [...] 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 [...] de origen anterior.** (Agregada la negrita).

En el presente caso se está en presencia de la comparación de signos mixtos, es decir marcas que se componen de un elemento denominativo y otro figurativo en su conformación. En este tipo signos tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa han indicado que, a la hora de determinar las similitudes, prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, pero dicha regla tiene su excepción.

Según lo anterior, considera este Tribunal que en el caso de estudio se rompe la regla citada, en tanto el elemento figurativo de los signos en pugna se desplaza a un primer plano dejando

como secundario el elemento denominativo.

Dicha aseveración es muy fácil de demostrar si tomamos como ejemplo la marca registrada:



En este signo la imagen es la primera que detalla el consumidor en el acto de consumo, debido a que la denominación Hoptopus, pasa a un segundo plano por su ubicación. Por ello, se comparte lo indicado por el Registro, ya que si realiza un análisis de la marca solicitada:



también se llega a la conclusión que su elemento principal es el figurativo, que es similar al elemento figurativo de la marca registrada.

Los elementos denominativos del signo solicitado no son componentes dominantes del signo, como lo quiere resaltar el recurrente; el efecto gráfico más llamativo lo produce la figura del pulpo y es así como lo percibe el consumidor.

El elemento figurativo de los signos (pulpo), viene a ser arbitrario para distinguir cerveza, lo que lo convierte en un elemento con cualidades intrínsecas, con un fuerte carácter distintivo. En ese sentido no se puede permitir la similitud del elemento figurativo, que el consumidor medio va a percibir en ambos casos como un pulpo y no como un “Kraken”; por lo que los alegatos del apelante en ese sentido resultan incoherentes, ya que el análisis en conjunto de los signos realza la identidad de su elemento figurativo.

Indica el apelante que la figura del pulpo no puede ser de uso exclusivo, esta aseveración resulta falsa, porque en virtud del principio de prelación, la figura puede ser apropiada, (primero en tiempo primero en derecho); pensar de forma distinta sería por ejemplo, negar el registro de una figura de manzana para computadoras.

Una vez sentados dichos postulados, es claro que los signos presentan identidad gráfica ya que visualmente lo primero que capta el consumidor es la figura de un pulpo; los demás elementos agregados al signo solicitado (si bien pueden ser distintivos), no eliminan la similitud con la marca registrada. Este punto es de suma importancia ya que el signo registrado es la imagen de un pulpo junto con la denominación “Hoptopus” para distinguir cerveza y otros productos de la clase 32.

Ideológicamente el elemento figurativo y denominativo de la marca registrada evoca el mismo concepto del elemento figurativo de la marca solicitada, sea el pulpo. El consumidor se guía en su acto de consumo tanto por la percepción gráfica y el recuerdo que evoca esa percepción; inclusive a la hora de recomendar una bebida, lo hará atendiendo al nombre pulpo, que es en su totalidad la marca registrada.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que son mayores las semejanzas que las diferencias en el plano gráfico y conceptual, por lo que el análisis se debe continuar en atención a los productos que distinguen las marcas.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Se puede observar con claridad que dentro de la lista de productos que distingue la marca

registrada se encuentran las **cervezas**, que es lo que pretende distinguir la marca solicitada.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza, destino, utilización y carácter complementario de los productos.

La naturaleza de los productos enfrentados es similar ya que los productos protegidos por las marcas son cervezas, tienen un mismo destino, se utilizan de la misma forma y son competidores en el mercado.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta en la similitud de los productos son los canales de comercialización; al respecto el autor Fernández Nóvoa, indica que:

la identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado. (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608).

En el caso particular concurre lo citado por el autor, ya los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución, como supermercados, licorerías y establecimientos comerciales (bares), hoteles y restaurantes.

En este sentido es obvio que el titular de la marca registrada goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del

solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos. En este caso la figura del pulpo resulta arbitraria para cerveza, por lo tanto bloquea cualquier registro de figuras iguales o similares al pulpo, de no realizarse dicha protección el derecho que emana del acto de registro sería nulo o absurdo.

En cuanto a la coexistencia de las marcas registradas con figuras de león debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los



signos cotejados por encontrarse inscrito el signo



inscripción de la marca solicitada, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CERVECERIA INDEPENDIENTE S.R.L.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:03:57 horas del 21 de mayo de 2019, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CERVECERIA INDEPENDIENTE S.R.L.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:03:57 horas del 21 de mayo de 2019, la cual 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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 origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33