



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0418-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BRAVO**” (33)

BRAVO PREMIUM LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen número 2012-11651)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 016-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del catorce de enero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **BRAVO PREMIUM LLC**, constituida y vigente bajo las leyes de la Federación Rusa, con domicilio y establecimiento comercial en Kuznetsovskaya Str., 52, Korp, 3, Lit. A, Saint-Petersburg, Federación Rusa, 196105, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, veintisiete segundos del diecisiete de mayo del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete de diciembre del dos mil doce, el licenciado Michael Bruce Esquivel, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BRAVO**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “aperitivos, bálsamos, brandy, vino, piquette, whisky, vodka, ginebra, digestivos (licores y espíritus), cocteles, incluyendo cocteles con bajo alcohol, cocteles alcohólicos con vodka y/o



bíter, licores (fuertes, para postre, emulsivos), bebidas alcohólicas, excepto cerveza, bebidas que contienen frutas (alcohólicas), espirituosas (bebidas), bebidas (destiladas), Hidromiel (agua miel), bebidas de frutas con bajo contenido de alcohol, licores de menta, bíteres, espíritus de fruta y basados en fruta (bebidas), espíritus basados en jugo de frutas (bebida), espíritus basados en vegetales (bebidas), espíritus basados en jugo de vegetales (bebidas) ron, sake, sidra, alcohol de arroz, extractos alcohólicos, extractos de frutas, alcohólicos, esencias alcohólicas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las diez horas, seis minutos, veintisiete segundos del diecisiete de mayo del dos mil trece, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de mayo del dos mil trece, el Licenciado Michael Bruce Esquivel, en representación de la empresa **BRAVO PREMIUM LLC**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las nueve horas, seis minutos, quince segundos del veintiocho de mayo del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria, admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha antes indicada, es por esa circunstancia que conoce esta Instancia.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a



nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**BRAVO**” bajo el registro número **195170** desde el 20 de octubre del 2009, vigente hasta el 20 de octubre del 2019, protege y distingue en clase 32 Internacional: “cerveza y bebidas de malta”. (Ver folios 28 y 29). **3.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**BRAVO**” bajo el registro número **195171** desde el 20 de octubre del 2009, vigente hasta el 20 de octubre del 2019, protege y distingue en clase 32 Internacional: “cerveza y bebidas de malta”. (Ver folios 30 y 31).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del signo solicitado, por considerar que entre el signo propuesto y los inscritos existe similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que podría causar confusión en el consumidor, aplicando el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24 del Reglamento a la Ley citada.

Por su parte, el licenciado Michael Bruce Esquivel, en su condición de apoderado de la sociedad recurrente **BRAVO PREMIUM LLC**, el veintitrés de mayo del dos mil trece interpuso recurso de apelación contra la resolución recurrida sin manifestar las razones de su inconformidad con lo resuelto por el **a quo**, y el diecinueve de agosto del mismo año, el licenciado Oswald Bruce Esquivel, en representación de la empresa citada, presenta escrito de expresión de agravios, argumentando que las marcas inscritas bajo los números de registro 81697, 195170, y 195171, se encuentran registradas para proteger productos diferentes a los solicitados en la solicitud de referencia lo cual, aunado a los hechos de que los productos se comercializan por vías diferentes, hace que no exista riesgo de confusión o de asociación por parte del consumidor. La solicitud de la marca **BRAVO** pretende proteger licores, mientras



que las marcas inscritas protegen cervezas y bebidas no alcohólicas, sean: “**BRAVO**”, registro número 81697, titular: Canada Dry Corporation Limited, inscrita en clase 32 para proteger bebidas no alcohólicas, BRAVO, registro número 195170, titular, productora La Florida, inscrita en clase 32 para cerveza y bebidas de malta, BRAVO registro número, 195171, titular Productora La Florida S.A., inscrita en clase 32 para cerveza y bebidas de malta”.

Además señala que los productos protegidos no solamente son diferentes sino que no se encuentran sustancialmente relacionados, es evidente que por un lado se pretenden proteger bebidas alcohólicas, en el caso de su representada, y por otro lado pretenden cervezas, diferencia la cual es suficiente para que el consumidor no se confunda respecto del producto como tal. Así las cosas, debe el Registro entender que la prohibición existente conforme con los artículos 7 y 8 de la ley de marcas, en virtud del riesgo de confundir al consumidor en cuánto a los productos o servicios a proteger cuando estos son idénticos o similares, y que en caso de analizar el riesgo de confusión el quiebre del principio de especialidad debe operar como excepción y no como regla, pues la marca solo puede proteger los productos o servicios registrados y no se confundiría con aquellos que no le sean similares.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Observando lo regulado en el artículo 24 incisos a) y c) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, se determina que la marca solicitada “**BRAVO**”, y los signos inscritos “**BRAVO**” registro número 195170, y “**BRABO**” registro: 195171, desde el punto de vista gráfico como fonético, son idénticas en el caso de “**BRAVO**” y con una única letra diferente en el caso de “**BRABO**”, con relación a la solicitada “**BRAVO**”, por lo que es factible que el público consumidor pueda confundirse, en el sentido que al momento de visualizar las marcas y escuchar la vocalización de las mismas, podría pensar que está en presencia de un mismo distintivo. *Ideológicamente*, tienen un mismo concepto, refieren a valiente, esforzado, o enojado.

Visto lo anterior, no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e



ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de la marca que se intenta inscribir, ya que éste podría asociarlas entre sí, y pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un mismo origen empresarial, ya que existe como común denominador que éstos están relacionados con *bebidas*, según se desprende a folios 1, 26, 28, 30 del expediente, por lo que estima este Tribunal, que la identidad entre los signos, así como la relación existente entre los productos, podría hacer incurrir a los consumidores en riesgo de confusión, por consiguiente, tales coincidencias minimizan la función diferenciadora y por ende reduce la capacidad distintiva del signo solicitado como marca.

Conforme lo indicado líneas atrás, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e, inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la ley citada.

QUINTO. En razón de lo antes expuesto, considera este Tribunal que los argumentos del representante de la sociedad recurrente, no desvirtúan la similitud existente entre el signo que intenta registrar y los inscritos. De ahí, que sea importante señalar, que al confrontar los signos



bajo estudio, toma en cuenta la información que trasmite el signo para el consumidor, así como los distintos productos y servicios ofrecidos, y es precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario debe considerarse la posibilidad de confusión entre los signos, en aras de salvaguardar ese interés. En el caso concreto, del cotejo se desprende la existencia de una semejanza entre los signos y relación entre los productos, por lo que resulta necesario amparar las marcas inscritas.

SEXTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca solicitada no es factible de inscripción, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BRAVO PREMIUM LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, veintisiete segundos del diecisiete de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BRAVO**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza.

SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de apoderado especial de la empresa **BRAVO PREMIUM LLC**, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, seis minutos, veintisiete segundos del diecisiete de mayo del dos mil trece, la que en este acto se confirma,



denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BRAVO**”, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza. 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 origen, para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.41.53.