

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

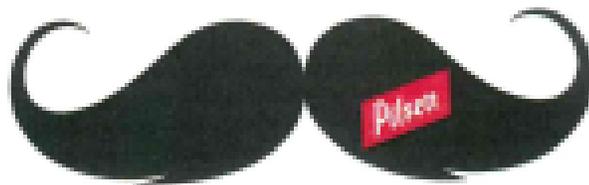
EXPEDIENTE 2019-0055-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE
SERVICIOS**

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
7396)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0173-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas diecisiete minutos del nueve de abril del dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, apoderada especial de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Echeverría, Distrito 2° de Belén, en las instalaciones de la Cervecería Costa Rica, Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:13:56 horas del 20 de noviembre del 2018.

Redacta la jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios , dedicado a proteger y distinguir en clase 35 internacional *“Distribución de publicidad, marketing y material con fines promocionales,*

promoción, publicidad y marketing, servicios de promoción”.

Mediante resolución dictada a las 14:13:56 horas del 20 de noviembre del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, fundamentado en que incurre en las prohibiciones establecidas del artículo 8 incisos a y b de la Ley de Marcar y otros Signos Distintivos. Inconforme con lo resuelto, la apoderada de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, interpuso en fecha 28 de noviembre del 2018, recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida, indicando en la audiencia dada por este Tribunal como parte de sus agravios lo siguiente: *Que es incorrecto por parte del Registro que el signo solicitado esté carente de distintividad, pues la marca no fue considerada en su totalidad, además de obviar la marca registrada , de gran prestigio y reconocimiento en el sector de mercado. Que el elemento denominativo de la marca inscrita no fue valorado, ni tampoco el mercado al que se dirige; pues desafortunadamente la clase 35 es una de las más amplias que permite que bajo ésta se registren signos que no compiten entre sí, pero que son similares; solicita por último que se revoque la resolución apelada e inscriba el distintivo solicitado.*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

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



, registro 220396, cuyo titular es el señor Carlos Araya González, vigente hasta el 10 de agosto del 2022, en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: *“Publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trajo de ofician, publicidad de eventos de concientización sobre cáncer de próstata.”* (folio 9 expediente principal)

TERCERO. 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.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de servicios a folio 9 del expediente principal.

Una vez 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. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente **distintivo**, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

El apelante arguye como principal agravio, que no lleva razón el Registro en la resolución apelada, pues el signo solicitado no es carente de distintividad, ya que la marca no fue considerada en su totalidad y no se tomó en cuenta la marca registrada , de prestigio y reconocimiento en el sector del mercado, manifestaciones que no son correctas.

Para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud necesaria para

no provocar un conflicto entre ellos, que se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Es por ello necesario elaborar su cotejo, a fin de determinar si existe ese riesgo de asociación en cuanto a su origen empresarial, de conformidad con el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el numeral 24 de su Reglamento.

<i>Signo</i>		
<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Registrado</i>
<i>Registro</i>	-----	220396
<i>Marca</i>	<i>Servicios</i>	<i>Servicios</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Distribución de publicidad, marketing y material con fines promocionales, promoción, publicidad y marketing, servicios de promoción</i>	<i>Publicidad, dirección de negocios, administración de negocios, trabajo de oficina, publicidad de eventos de concientización sobre cáncer de próstata</i>
<i>Clase</i>	35	35
<i>Titular</i>	<i>PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A.</i>	<i>Carlos Araya González</i>

Gráficamente, si observamos el signo marcario  propuesto por la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., con relación al registro inscrito  propiedad del señor Carlos Araya González, figurativamente son idénticos, se trata de sobresalientes bigotes color negro y este aspecto es lo que inicialmente observa el consumidor a primera vista, por ser el elemento de mayor percepción y que podría hacer alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial. El vocablo  inmerso en la solicitada, no viene a ser el elementos preponderante que identifique e individualice el signo; corresponde en sí mismo en

secundario sin agregar valor diferenciador entre la inscrita y la pedida, aun y cuando el apelante indique el gran prestigio y reconocimiento en el sector del mercado de las cervezas que tiene el vocablo Pilsen.

Desde el punto de vista fonético, no existe similitud al estar compuestos por elementos denominativos diferentes MOVEMBRE/PILSEN; salvo que desde la perspectiva ideológica, al ser el elemento figurativo idéntico, el consumidor concluirá la misma idea en su mente, cuestión que se agrava por el hecho de que ambas marcas protegen los mismos servicios de publicidad, así como los relacionados a marketing y promoción, dirigidos al mismo mercado meta.

Además, con la inscripción de la solicitada, se podría generar un aprovechamiento de ésta en relación con la inscrita, ya que el signo  que posee bajo su bigote el término MOVEMBER, que en relación con los servicios que protege y en específico el de publicidad, cuyo significado va en torno a la celebración del Día Internacional del Hombre, como un evento mundial que se desarrolla durante todo el mes de noviembre, con el objetivo de crear conciencia sobre temas de salud de los varones, en este caso, una campaña contra el cáncer de próstata. El signo solicitado que igualmente corresponde a un bigote con el término Pilsen , podría aprovecharse de esa situación, pudiendo causar una confusión al consumidor, de que los hombres que son los que tienen bigote, toman Pilsen pero a su vez hay otro bigote que en el mes de noviembre hace campaña también para el sexo masculino, lo que podría confundir al público consumidor en su origen empresarial.

Bajo los términos dados, este Tribunal logró determinar al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo propuesto tiene identidad a nivel gráfico e ideológico con relación al signo inscrito y su diseño en lo que respecta al aspecto gráfico, no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

De esta confrontación resulta fácil concluir que los signos son similares en grado de identidad y refieren a una misma idea, no existe una distinción suficiente que impida al consumidor suponer que se trata de empresas distintas, por el contrario, causan riesgo de confusión y asociación al creer que pertenecen al mismo titular por su semejanza en el diseño. Además, los servicios protegidos son de la misma naturaleza y están relacionados o asociados.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: *“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”*, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor), por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros. En ese mismo sentido, el artículo 25 del mismo cuerpo normativo, le otorga al titular marcario un derecho de exclusiva en relación a su signo inscrito.

Asimismo, el artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas, dispone: *“... No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; ...”*. Bajo ese conocimiento, la doctrina señala, 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, 2001, p. 288).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, doctrina y citas legales, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:13:56 horas del 20 de noviembre del 2018, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maríanella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:13:56 horas del 20 de noviembre del 2018, la que en este acto se **confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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.** –

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mut/NUB/KMC/RAP/JEAV/GOM