

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0176-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Señal de Propaganda: LA OTRA

BEBIDAS CENTROAMÉRICA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2017-9226)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO 0457-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas del nueve de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación presentado por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, mayor, abogado, con cédula de identidad número 1-0903-0770, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BEBIDAS CENTROAMÉRICA S.A**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle cincuenta y tres E, Urbanización Marbella, MMG Tower, Piso dieciséis, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:20 del 26 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2017, por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, de calidades y en la condición indicada, presentó solicitud de registro de inscripción de la Señal de Propaganda **LA OTRA** para promocionar la marca **AMBAR** en clase 32 para proteger y distinguir: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”.

SEGUNDO: El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 14:42:20 del 26 de febrero de 2018, dispuso: “***POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.***”

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en la condición indicada, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de marzo de 2018, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:

1.- LA OTRA bajo el registro 215093 fecha de inscripción 13 de enero de 2012 para proteger y distinguir en clase 49: “Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, producción, importación y comercialización de bebidas.” (v.f.11)

2-LA OTRA bajo el registro 215092 fecha de inscripción 13 de enero de 2012 vigentes 13 de enero de 2022 para proteger y distinguir en clase 32:” Cervezas, aguas minerales y

gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. “(v.f.13)

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 rechazó la inscripción de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **LA OTRA**. En esta indicó que los signos son idénticos el pretendido y los inscritos desde el punto de vista fonético, grafico e ideológico y no se aplica el principio de especialidad por cuanto este se aplica cuando los productos o servicios que protegen no sean similares o no estén relacionados lo cual no ocurre en el presente asunto. En el caso concreto el Registro aplicó los artículos 7, 8 y 62 de la Ley de Marcas por considerar que el solicitado causa confusión con los signos registrados.

CUARTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Por su parte el apelante en su escrito de agravios indicó que no lleva razón el registrador al rechazar la solicitud de inscripción del signo LA OTRA, ya que: 1.-el mismo cuenta con elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro. 2.- Refiere al principio de especialidad y dice que el Registrador no está haciendo aplicación del principio de especialidad ya que rechaza el registro de una marca que considera idéntica a otra registrada aun cuando ellas existen en canales distintos de comercialización. Indica que la violación de este principio deja en indefensión a su representada y hace caso omiso de las normas, criterios y principios internacionalmente admitidos.3.- indica que hay un grave error del Registro al equiparar dos marcas como similares encontrándose estas protegiendo servicios/productos y en asideros comerciales diferentes.4- Por último indica que el signo solicitado cumple con los requisitos

exigidos para el registro de una marca novedad, o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad por lo que solicita se continúe el trámite de inscripción.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

En el presente caso este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, al denegar la solicitud de inscripción del signo solicitado. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en 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 adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos y servicios para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y

mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se asocian perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere ese riesgo en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos las marcas bajo examen:

MARCA REGISTRADA LA OTRA	MARCA REGISTRADA LA OTRA	SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA LA OTRA
<i>“Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, producción, importación y</i>	<i>Para proteger en clase 32: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas</i>	<i>promocionar:” Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y</i>

<i>comercialización de bebidas”.</i>	<i>de y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas</i>	<i>zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. En relación a la marca 243489, expediente 2013-9906</i>
--------------------------------------	---	---

Efectuado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y considerando los alegatos de la empresa apelante, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que lleva razón el Registro en rechazar la solicitud de inscripción presentada por el apoderado de la sociedad **BEBIDAS CENTROAMÉRICA S.A**

Tal y como se puede observar entre los signos, en cuanto al cotejo gráfico comparten en su totalidad todas las letras **LA OTRA**, por lo que deviene en una identidad gráfica, desde el punto de vista fonético existe una identidad a la hora de pronunciar los signos y lo mismo ocurre desde el punto de vista ideológico donde el signo solicitado LA OTRA, es un término que es distintivo en relación a los productos que pretende proteger, teniendo el consumidor la misma percepción ideológica de los registrados.

En cuanto a los productos el solicitado pretende promocionar “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, en relación a la marca 243489, expediente 2013-9906*” y el inscrito: “*Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, producción, importación y comercialización de bebidas*”, y en clase 32 para proteger: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”

Por lo que en el presente caso en cuanto a los productos que pretende proteger la señal de propaganda “*bebidas y cervezas*” podría existir riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo de aplicación el principio de especialidad .

Este Tribunal, ha reiterado que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo, cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios, tal como se expone en el inciso a) del citado artículo 8 de la Ley de Marcas.

A su vez ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre otros, en el inciso b): *si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”(el subrayado no es del original)*

Y es que, con la individualización de los productos o servicios que distingue una marca, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Por otra parte, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan, porque protegen productos o servicios totalmente disímiles y el consumidor al verlas no las relaciona. En estos casos se aplica el **principio de especialidad** contenido en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este principio establece que pueden coexistir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios totalmente diferentes, que no sean

susceptibles de ser relacionados; lo que, a criterio de este Tribunal, no ocurre en el presente asunto. Por lo que, en cuanto a los productos que pretende proteger la señal de propaganda “*bebidas y cervezas*” podría existir riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo de aplicación el principio de especialidad, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

Conforme a las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otros signos inscritos, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BEBIDAS CENTROAMÉRICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:20 del 26 de febrero de 2018, la que en este acto se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Mauricio Bonilla Robert**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BEBIDAS CENTROAMÉRICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:20 del 26 de febrero de 2018, la que en este acto se confirma, denegando la inscripción de la Señal de Propaganda solicitada . 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/JEAV/