

**Expediente N° 2006-0372-TRA-PI**

**Solicitud de Registro de la marca de fábrica y comercio “REINA”**

**CERVEZAS ANAGA, S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2748-05)**

***VOTO N° 069-2007***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil siete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado Esteban Chaverri Jiménez, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos sesenta y seis- cuatrocientos sesenta y siete, en su calidad de *Apoderado Especial* de la empresa **CERVEZAS ANAGA, S.A.** con domicilio social en 38509 Candelaria (Tenerife) Polígono Industrial Valle de Güimar, Manzana VII, Parcelas 8 y 9., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y dos minutos del doce de mayo de dos mil seis, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REINA**”, para distinguir cervezas, en **Clase 32** de la Clasificación Internacional.

***RESULTANDO:***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinte de abril de dos mil cinco, la empresa **CERVEZAS ANAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**REINA**”, en Clase 32 de la Clasificación Internacional, para distinguir cervezas.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas y cincuenta y dos minutos del doce de mayo de dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada fundamentado en el artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por encontrarse inscrita la marca **REINA**, en clase 32 internacional,

propiedad de Florida Ice And Farm Company, S.A..

**TERCERO.** Que contra la citada resolución, el representante de la empresa **CERVEZAS ANAGA, S. A.**, en fecha dieciocho de julio de dos mil seis, presentó Recurso de Apelación oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, manifestando en su expresión de agravios ante este Tribunal manifiesta que la marca de su representada difiere sustancialmente de la marca registrada y no es posible encontrar en ellas ninguna confusión, pues la carga distintiva entre ambos términos es suficiente, y que nuestros Tribunales han autorizado el registro de marcas en casos donde la carga diferenciadora es mucho menor a los de este caso. Aduce además, que los sufijos resultan ser los elementos distintivos y característicos de dichas marcas los cuales son diferentes y no guardan similitud y señala, que nuestra jurisprudencia es clara en señalar que no se adquieren derechos absolutos sobre las raíces aisladamente; considera que no existe riesgo de confusión para el público consumidor y no se incurre en la prohibición citada en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; citando doctrina y jurisprudencia en refuerzo de sus alegaciones. Solicita se revoque la resolución recurrida y se ordene la continuación del trámite de la marca solicitada por su representante.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

***Redacta el Juez Alvarado Valverde; y***

***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS-** Se tiene como hechos probados de interés para la resolución de esta solicitud, los siguientes:

1.- Que con vista en la certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial (folios 33 al 34), se encuentra inscrita en la clase 32 de la Clasificación Internacional para proteger cerveza, la marca de fábrica “**REINA**”, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY. S.A.**,

vigente hasta el 10 de abril del 2012.

2.- Que el señor Esteban Chaverri Jiménez, es apoderado especial de **CERVEZAS ANAGA, S.A.** (folio 10).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de interés para la resolución de esta solicitud.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** 1.-) En el presente caso, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, por encontrarse inscrita la marca “**REINA**”, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM COMPANY. S.A.**, bajo el acta número 35064, desde el 10 de abril de 1967 y con vencimiento al 10 de abril de 2012 (folios 33 al 34), en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REINA**”, en clase 32 de la Clasificación Internacional para proteger cervezas, por considerar que analizadas en forma global y conjunta la marca inscrita y la solicitada, existe similitud gráfica y fonética pudiendo inducir a error u originar confusión al consumidor. 2.-) El representante de la sociedad recurrente aduce como agravios, que entre la marca de fábrica y de comercio solicitada “**REINA**” y la ya inscrita “**REINA**”, existe entre los dos términos suficiente carga distintiva para impedir cualquier confusión en el público consumidor, y que, además, los elementos distintivos y característicos de dichas marcas son los sufijos que no guardan ningún tipo de similitud que impida la coexistencia registral.

**CUARTO.** - Visto lo alegado, considera este Tribunal, que no son de recibo los argumentos del gestionante, dado que del cotejo de la marca inscrita “**REINA**” y la solicitada “**REINA**”, se establece una identidad integral, que tal y como lo determinó el **a-quo** induciría a error o confusión al consumidor en el mercado.

Merece tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de

ahí, que la normativa marcaria, reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues, un signo debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a un determinado producto, pero, además, el signo no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000.

El artículo 8 inciso a) de la citada Ley, señala claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Esta prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de la marca previamente inscrita. En este sentido, 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. De este modo, si no existe dicho riesgo de confusión mediato sobre el origen empresarial, no existe un riesgo de asociación y pueden convivir las marcas en conflicto.* ” (LOBATO, Manuel Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición Civitas Editores, España, página 288). Por su parte, el artículo 25 de la dicha Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sólo su titular pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor.

Además, sobre este derecho de exclusiva en el artículo 16 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se establece que: “*El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión...*”

Sobre este aspecto, merece tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas idénticas o confundibles bajo el precepto de que deben ser claramente distinguibles.

**QUINTO.** Conforme lo anterior, puede precisarse que, de la simple comparación de los signos se evidencia una identidad total, desprendiéndose de los autos la concurrencia de los dos requisitos que conforman la prohibición del inciso a) artículo 8° de la Ley, a saber: que el signo constitutivo de marca solicitada sea idéntico al signo de la marca inscrita, y que los productos que se pretendan amparar sean idénticos a los amparados por la marca inscrita, lo que impide justificar la coexistencia registral de las marcas. Contrario a lo manifestado por el recurrente, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, pues, no presenta modificación o adición que la distinga de la inscrita previamente, por el contrario, el signo que solicita la inscripción reproduce íntegramente la marca inscrita lo que hace evidente a simple vista el error al que se puede llevar al consumidor. El autor, Carlos Fernández Novoa, refiere que *“...A través de la prohibición basada en la doble identidad de los signos y de los productos o servicios (...) se artículo una prohibición que se aplica teniendo en cuenta tan sólo dos factores: la identidad de los signos constitutivos de las marcas y la identidad de los productos o servicios cubiertos por las mismas. Esta operación es a todas luces menos compleja que la que se efectúa al determinar si existe riesgo de confusión entre dos marcas”*. (FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª Edición Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., pág.243).

La identidad que se presenta entre las marcas tanto en el aspecto denominativo, auditivo y conceptual (REINA y REINA), como en los productos que protegen ambas (cerveza), fundamentan la irregistrabilidad decretada por el a quo en la solicitud de inscripción de la denominación “REINA”, sustentando la causal del literal a) artículo 8° de la Ley de Marcas supra citada.

Alega asimismo el recurrente, que los sufijos resultan los elementos distintivos y característicos de las marca, considerándolos radicalmente diferentes y que no guardan ningún tipo de similitud que impida su coexistencia registral, sin embargo, considera este Tribunal que tal apreciación, no puede sustentarse en el caso concreto, por cuanto lo que se ha sometido a registro es la sola

denominación “REINA”, sin ningún otro dispositivo o elemento gráfico que pudiese añadirle distintividad al signo, consta en autos (ver folio 2) que en la solicitud de registro de esta marca, dentro de las reservas hechas se indica la utilización de la palabra Reina en todo tipo de letra, tamaño y color, lo que no le proporciona ninguna diferencia sustancial a la marca solicitada respecto de la inscrita.

Así las cosas, no lleva razón el recurrente en sus alegaciones, ni puede otorgarse lo peticionado, ya que a la marca solicitada por Cervezas Anaga, S. A. le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) del artículo 8º de la Ley de Marcas, además, acceder a lo peticionado quebrantaría esa función distintiva que debe poseer todo signo marcario y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la compañía Florida Ice And Farm Company, S. A. como titular de la marca REINA ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Con fundamento en lo expuesto, en el caso que nos ocupa, no es factible el registro de la marca “**REINA**” en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, siendo procedente rechazar el recurso de apelación presentado por el señor Esteban Chavarri Jiménez, en representación de la empresa **CERVEZAS ANAGA , SOCIEDAD ANONIMA** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y dos minutos del doce de mayo de dos mil seis, la cual ha de confirmarse.

**SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Esteban Chaverri Jiménez,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

en su condición de Apoderado Especial de **CERVEZAS ANAGA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas con cincuenta y dos minutos del doce de mayo de dos mil seis, la cual se confirma. 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.**

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país.