

Expediente N° 2006-0371-TRA-PI

Solicitud de Registro de la marca de fábrica y comercio “REINA ORO” (DISEÑO)

CERVEZAS ANAGA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 1009-05)

VOTO N° 080-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del doce 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 cuarenta y dos minutos del once de mayo de dos mil seis, con ocasión de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REINA ORO (DISEÑO)**”, para distinguir cerveza, en **Clase 32** de la Clasificación Internacional.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de febrero de dos mil cinco, la empresa CERVEZAS ANAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “**REINA ORO (DISEÑO)**”, 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 cuarenta y dos minutos del once 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 en resumen que: 1) La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece como requisito esencial de inscripción de una marca que ésta sea “suficientemente distintiva”. 2) La doctrina sostiene que para lograr la posible confusión entre signos marcarios, el análisis debe efectuarse de manera global, asumiendo una postura semejante a la del consumidor, en relación con los bienes distinguidos con las marcas en cuestión. 3) El Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 24 establece en su inciso a), que los signos en conflicto deben examinarse con base a la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto. 4) La doctrina internacional más relevante se ha pronunciado a favor de la teoría de visión de conjunto. 5) De igual manera, la jurisprudencia y la misma doctrina han definido que la similitud gráfica y fonética entre dos o más derechos marcarios, se determina por el conjunto de cada una de las denominaciones y no aisladamente por las palabras en que se pueda dividir, o por los elementos que la constituyen. 6) La forma mixta (gráfica y diseño), tal y como se presentan las marcas “**REINA**” y “**REINA ORO**” (**DISEÑO**) son totalmente diferentes. 7) 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. 8) Por todo lo anterior, considera que no se incurre en la prohibición citada en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 Martínez Rodríguez ; 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 38 y 39), se encuentra inscrita en la clase 32 de la Clasificación Internacional, 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 13).

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. 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, 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 38 y 39), en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REINA ORO” (DISEÑO)**, 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.-)** Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios ante esta Instancia, que no existe similitud gráfica ni fonética entre dichas marcas, bajo los argumentos indicados en el acápite tercero supra, por lo que pueden coexistir registralmente. **3.-)** Al respecto, considera este Tribunal, que no son de recibo los argumentos del gestionante, dado que del cotejo en conjunto de la marca inscrita **“REINA”** y la solicitada **“REINA ORO (DISEÑO)”**, se establece una similitud gráfica y fonética tal y como lo determinó el **a-quo**, que podría inducir a error o confusión al consumidor en el mercado. Debe hacerse notar, que al diferenciarse únicamente ambos signos por el sustantivo **“ORO”** que es visible en la parte inferior de la marca **“REINA”**, que se pretende registrar, para el consumidor le resultaría más relevante este último nombre que se presenta de forma más destacada en el diseño, por encontrarse en un primer plano, del tal forma que habría un gran riesgo de confusión con el signo que se encuentra inscrito, lo que a la postre conlleva a una falta de distintividad en el signo propuesto **“REINA ORO (DISEÑO)”**. Debe abonarse también, al contrario de lo que afirma

el recurrente, que dicha confusión sería más propensa por la circunstancia que los productos protegidos se distribuyen en los mismos tipos de establecimientos comerciales y son colocados en los mismos lugares a disposición del público consumidor, lo que lógicamente podría incrementar la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos. Así entonces, conforme lo anterior, es pertinente señalar, que de acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico que rige la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado sus productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, recoge como característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de contener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros. Dicha característica conlleva a que la marca deba cumplir con su función diferenciadora, la que resulta ser el fundamento del derecho marcario, pues se protege a los consumidores a la hora de la elección en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor, de los del otro. Es por eso que, dentro de la citada Ley, se incluye dentro de las prohibiciones referentes al registro de un signo marcario, aquellas dirigidas a evitar la confusión y resguardar los derechos conferidos al titular por el registro de la marca o derechos de terceros. A tal efecto, el artículo 8º de la Ley de cita, señala, “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, estableciendo en su inciso a), la figura del riesgo de confusión y lo impone como causal de irregistrabilidad “, al indicar que: *...a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*” Dicho numeral en relación con el 25 del referido cuerpo legal, sustentan la razón del derecho exclusivo de uso sobre la marca que la ley otorga al titular de un signo marcario y, el inciso a) del artículo 8º citado, advierte con claridad, que para que se configure la irregistrabilidad de una marca, deben presentarse dos presupuestos; a saber: que exista identidad o semejanza entre los signos cotejados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado. Se trata de evitar la confusión del consumidor a la hora de elegir los productos, lo que resalta el objetivo primordial del derecho marcario. Así, dentro de las reglas para calificar semejanzas que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el inciso f) impone como suficiente motivo para la denegatoria de la inscripción, la posibilidad de que dicha confusión entre los signos confrontados se produzca para tener por configurada la prohibición del citado inciso a) o

la similitud entre ellos. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 171-IP-2005, emitida en Quito, el dieciséis de noviembre de dos mil cinco, citando el Proceso 19-IP-2000, de veintiocho de junio de dos mil, y al tratadista Jorge Otamendi, ha sostenido lo siguiente: “...*La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: ‘El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificador un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades’.* (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27) *Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: ‘El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicio y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros’.* (Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N°. 585 de 20 de julio de 2000, marca Los ALPES).- Es por las consideraciones expuestas, que en esta materia, un signo debe tener capacidad distintiva, por lo que no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esta aptitud.

CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Con fundamento en la legislación, jurisprudencia y doctrina, es criterio de este Tribunal que, a la marca solicitada “**REINA ORO**” (**DISEÑO**) para distinguir cervezas, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, no podría autorizársele su inscripción, conforme lo peticionado, ya que le es aplicable como causal de irregistrabilidad el inciso a) del artículo 8°, toda vez que guarda similitud con la marca previamente inscrita “**REINA**” que protege igualmente ese mismo tipo de bebidas alcohólicas, determinándose que el signo propuesto no posee la aptitud suficiente para individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto existe la probabilidad de poner al consumidor en riesgo de confusión, ya sea desde el origen empresarial o al realizar la elección de productos. Por lo anterior, resulta procedente rechazar el recurso de apelación interpuesto por la sociedad apelante y confirmarse en todos sus extremos la resolución venida en alzada.

QUINTO: 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, jurisprudenciales y doctrinales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Esteban Chaverri Jiménez, 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 cuarenta y dos minutos del once 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

M.Sc. Priscilla Soto Arias