

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0406-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CERVEZA PALMA CRISTAL” (DISEÑO)

CERVECERIA BUCANERO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-11384)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 89-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del veinticinco de enero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad uno- quinientos treinta y uno- novecientos sesenta y cinco , en su concepto de Apoderado de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Cuba, domiciliada en Ciudad de la Habana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta minutos y treinta y dos segundos del veintisiete de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Diciembre del 2010, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, cédula uno- seiscientos noventa y cuatro- seiscientos treinta y seis, en su condición de Apoderado de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**CERVEZA PALMA CRISTAL**” (DISEÑO), para proteger y distinguir, en la clase 32 de la nomenclatura internacional: “*Cerveza*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas con treinta minutos y treinta y dos segundos del veintisiete de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 16 de Mayo de 2011, el Licenciado **Céspedes Méndez**, en representación de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A**, apeló la resolución referida.

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 el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, 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 inscritas las siguientes marcas:

1. El nombre comercial **“CRISTAL CERVECERIA”**, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM CO.S.A**, bajo el N° de Registro 124707, inscrita desde el 8 de abril de 2002, para proteger y distinguir en clase 49 del nomenclátor internacional *“Un establecimiento dedicado a la fabricación y distribución de cerveca (sic) aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas de nacientes, aguas purificadas, agua carbonatada o mineral, aguas de mesa, agua de litines. Ubicado en*



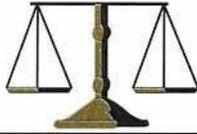
Heredia, en Echeverría Cantón de Flores, San Joaquín de Heredia". (Ver folios 26 y 27).

2. La marca de fábrica "**CRISTAL**", propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, bajo el N° de Registro 128552, desde el 26 de Septiembre de 2001, hasta el 26 de Septiembre de 2021, para proteger y distinguir en clase 32 del nomenclátor internacional "*Cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porte, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*". (Ver folios 28 y 29).
3. La marca de fábrica "**CRISTAL**", propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, bajo el N° de Registro 59732, desde el 26 de Noviembre de 1981, hasta el 26 de Noviembre del 2011, para proteger y distinguir en clase 32 del nomenclátor internacional "*Cerveza*". (Ver folios 30 y 31).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica "**CERVEZA PALMA CRISTAL**" (**DISEÑO**), en la clase 32 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto considera que:

*"... corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas **CERVECERIA CRISTAL registro 124707. CRISTAL 59732 Y CRISTAL 128552**, por cuanto ambas pueden llegar a relacionarse y confundir al consumidor promedio sobre el origen empresarial."*



Por su parte, alega el recurrente en su escrito de exposición de agravios que discrepa de los argumentos expuestos por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que la marca solicitada no incurre en la prohibición antes anotada y es capaz de distinguir los productos de su representada, no existiendo confusión desde el punto de vista gráfico al incluir dos elementos gráficos muy distintivos que eliminan cualquier riesgo de confusión, desde el punto de vista fonético la denominación PALMA hace que se pronuncien diferente, además desde el punto de vista ideológico las marcas generan al consumidor una idea o concepto totalmente diversos, pudiendo coexistir registralmente.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la irregistrabilidad de la marca solicitada. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica “**CERVEZA PALMA CRISTAL**” (**DISEÑO**) fundamentado en la semejanza de este signo con los inscritos “CRISTAL CERVECERIA” y “CRISTAL” los cuales protegen los mismos productos por lo que se genera un riesgo de confusión, siendo el elemento preponderante en todos estos signos distintivos el término CRISTAL. De ahí que el rechazo se fundamenta con base en el fundamento legal dado en las prohibiciones establecidas por los incisos a) y d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que establece:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- a) Si el signo es 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 u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.*

(...)



d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y las marcas y el nombre comercial inscritos con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica alrededor del término cristal en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el signo solicitado, este Tribunal considera que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de las marcas o del nombre comercial, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, ya que el consumidor con alguna probabilidad identificara la marca solicitada como parte de la familia de las marcas “CRISTAL”, generando un riesgo de confusión. Ha de tenerse presente que, el producto que pretende proteger y distinguir la marca solicitada está incluido dentro de los signos inscritos. Adviértase, que la marca solicitada procura proteger “Cervezas” y tanto las marcas como el nombre comercial inscritos, “CRISTAL” y “CRISTAL CERVECERIA, protegen productos con un giro idéntico: Producción y venta de cerveza. El hecho de que ambos listados por objeto de esa actividad pertenezcan al giro cervecero, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos configura un riesgo de confusión entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que la marca “PALMA CRISTAL” y se relacionan con los productos y la empresa u establecimiento protegido con el término “CRISTAL”, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perdería su carácter distintivo.

Comparte este Tribunal el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial cuando rechazó la solicitud de inscripción de la marca “**CERVEZA PALMA CRISTAL**” (DISEÑO) presentada por cuenta de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión en el público consumidor, por encontrarse registrados el nombre comercial “**CRISTAL CERVECERIA**”, y las marcas “CRISTAL”, toda vez que

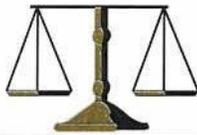


como se explicó anteriormente protegería productos idénticos y distinguiría productos en que se basa su giro o actividad comercial que desarrolla el nombre comercial inscrito, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 8 incisos a) y d) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

Con tal propósito, se debe partir de que el signo solicitado es un **signo mixto**, ya que está conformado por elementos denominativos o letras, y un diseño, siendo la parte denominativa “**CRISTAL**”, mientras que los signos inscritos son denominativos, ocurriendo que son únicamente los términos denominativos los que deben ser tenidos en consideración, porque en el caso de ese tipo de distintivos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere la marca o hacer referencia a un nombre comercial, la regla es que el elemento preponderante sea el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un signo distintivo en particular. Y dentro de esos elementos denominativos, los determinantes resultan ser aquellos que él proponente coloca de manera adrede en el diseño del signo distintivo, en un lugar de eminencia.

Bajo esa tesitura, el contraste de la marca solicitada respecto de los signos registrados, debe hacerse bajo el supuesto de que lo que interesa son más las similitudes y no las diferencias de uno y otro, tal y como lo mencionan los incisos c) y e) del artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto debe fundamentarse tomando como base no solo el inciso a) tal y como lo menciono el **a quo** en su resolución sino también el inciso d) del citado artículo 8° de Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No 7978, con respecto a los signos inscritos, por las razones expuestas.



QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Marvin Céspedes Méndez** como Apoderado de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con treinta minutos y treinta y dos segundos del veintisiete de abril de dos mil once, la cual, en este acto se confirma, pero por las razones dadas por este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33