TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente Nº 2013-0333-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo SKULL

Globefill Incorporated, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 3519-2011)

Marcas y otros signos

VOTO Nº 1046-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del tres de octubre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Globefill Incorporated, organizada y existente bajo las leyes de Canadá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintitrés minutos, treinta y seis segundos del veinte de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de abril de dos mil once, el Licenciado Bruce Esquivel, representando a la empresa Globefill Incorporated, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo **SKULL** en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir cervezas (alcohólicas y no alcohólicas), jugos de frutas y bebidas de frutas, agua embotellada, bebidas gaseosas sin alcohol, y otras preparaciones para elaborar bebidas antes mencionadas.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado José Paulo Brenes Lleras representando a la empresa Cervejarías Reunidas Skol Caracu S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federativa de Brasil, en fecha catorce de febrero de dos mil doce.

TERCERO. Que por resolución final de las nueve horas, veintitrés minutos, treinta y seis segundos del veinte de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y rechazar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha diez de abril de dos mil trece, la representación de la empresa Globefill Incorporated planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida para ante este Tribunal la apelación mediante resolución de las catorce horas, dos minutos, cincuenta y un segundos del quince de abril de dos mil trece.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución se tiene por probado que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Cervejarías Reunidas Skol Caracu S.A. la marca de fábrica

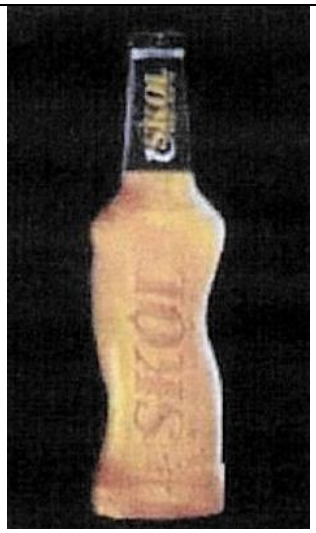
registro Nº 175235, vigente hasta el diecinueve de junio de dos mil dieciséis, en clase 32 para distinguir cerveza (folios 96 a 98).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la existencia de similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y la marca inscrita, además de distinguir a los mismos productos, acogió la oposición y denegó la inscripción solicitada.

Por su parte, el recurrente argumenta que a nivel gráfico hay diferencia por el uso de letras distintas, que fonéticamente la pronunciación es distinta, e ideológicamente el signo propuesto tiene significado y la marca inscrita no, diferencias que permiten la coexistencia registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Se realiza el cotejo entre la marca inscrita y el signo que se solicita., para lo cual se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	**SKULL**
Productos	Productos
Clase 32: cerveza	Clase 32: cervezas (alcohólicas y no alcohólicas), jugos de frutas y bebidas de frutas, agua embotellada, bebidas gaseosas sin alcohol, y otras preparaciones para elaborar bebidas antes mencionadas

La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

> "Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza
> Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:
> a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
> b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;

f) 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; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma."

El principio de especialidad que rige el tema marcario es explicado por la doctrina española de la siguiente forma, totalmente aplicable al caso costarricense:

"El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas." **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293**.

En el presente asunto los productos en ambos casos coinciden en cuanto a cerveza. Dicha identidad hace que el comentario de Manuel Lobato haya de ser aplicado al presente asunto **contrario sensu**, por lo que entonces los signos cotejados han de ser lo suficientemente diferentes para que se pueda dar la coexistencia registral.

En este caso el elemento denominativo de los signos cotejados, SKOL y SKULL son coincidentes en tres de sus cuatro y cinco letras, las cuales además están colocadas en idéntica posición en ambos casos, por lo que a nivel gráfico son muy parecidos. A nivel fonético su única diferenciación sobre su pronunciación viene dada por las letras O y U, las cuales suenan de forma similar, por lo tanto en dicho nivel también son más las similitudes que las diferencias. A nivel ideológico, si bien SKULL significa calavera en español, dicho sentido no es transparentemente asequible al consumidor hispanoparlante, por lo tanto el consumidor aprehenderá la marca desde sus niveles gráfico y fonético, en los cuales son altamente similares. Aunado a todo lo anterior, tenemos que la marca registrada es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y tridimensionales, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los signos meramente denominativos:

> "*El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor…*" (**Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301**)

Ésta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus Votos 408-2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 153-2010, y más recientemente en los Votos 401, 583, 590, 718, 1234 de 2011 y 440, 896, 951, 1000 y 1217 de 2012. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233, impone la aplicación del principio de especialidad marcario al cotejo, buscando la exclusión de la posibilidad de asociación o relación entre los productos; por ende, al ser uno de los productos solicitados idéntico al que ya se distingue con la marca inscrita, y los demás estar relacionados en cuanto a su naturaleza de bebidas, se imposibilita el otorgamiento por preexistir un derecho de tercero que lo impide. Por ende, se declara sin lugar el recurso de

apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 Michael Bruce Esquivel representando a la empresa Globefill Incorporated, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintitrés minutos, treinta y seis segundos del veinte de marzo de dos mil trece, resolución que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo SKULL. 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.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Kattia Mora Cordero ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33