



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0597-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “PIRAAT”**

**BROUWERIJ VAN STEENBERGE, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-1328)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 149-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del diez de febrero de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **BROUWERIJ VAN STEENBERGE**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, cuatro segundos del once de julio de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2014, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PIRAAT**” en Clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Cervezas*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, cuatro segundos del once de julio de dos mil catorce,



resolvió rechazar la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Inconforme el **Licenciado Vargas Valenzuela**, en la representación indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal.

**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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca **“PYRAT”**, bajo el **Registro No. 167962**, vigente desde el 29 de mayo de 2007 y hasta el 29 de mayo de 2017, que protege en **Clase 33** Internacional **“Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), licores destilados, ron, tequila, vinos, licores”**, cuyo titular es la empresa PATRÓN SPIRITS INTERNATIONAL AG. (v. f. 36).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de **“PIRAAT”** con fundamento en lo dispuesto en el inciso



b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto de su cotejo con el signo inscrito “**PYRAT**”, resulta claro que gráfica y fonéticamente son similares. Aunado a ello, a pesar de pertenecer a clases diferentes, ambos buscan proteger productos que se relacionan entre sí, lo cual puede causar confusión en el público consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos.

Por otra parte, el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y considere haya sido afectado con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución de la Autoridad Registral fue contraria al ordenamiento jurídico, señalando, puntualizando o estableciendo, de manera concreta, los motivos de esa afirmación.

En el caso bajo examen, la representación de la empresa solicitante **BROUWERIJ VAN STEENBERGE**, en su escrito de apelación omitió expresar el fundamento de su inconformidad. Y una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Bajo este panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no se cuenta con los elementos de hecho o de derecho que sustenten su impugnación en contra de la resolución que recurre. Sin embargo, en virtud de la condición de contralor de la legalidad de las resoluciones finales que emiten los Registros que conforman el Registro Nacional, este Tribunal procede a conocer el expediente en su totalidad.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Nuestra normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.



En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, o son diferentes pero **susceptibles de ser asociados** y si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión en el público consumidor.

En el caso concreto, examinada la marca que se pretende inscribir “**PIRAAT**” en relación a la inscrita “**PYRAT**”, se advierte que ambas resultan prácticamente idénticas, pues consisten en términos denominativos conformados casi por las mismas letras, siendo su única diferencia la segunda de estas letras, sean la “Y” y la “I”, las cuales se pronuncian igual, así como la letra “A”, que está repetida en el signo propuesto. Aunado a lo anterior, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, por ser los productos que distingue cada una de esas marcas de la misma naturaleza, ya que se trata en general de bebidas alcohólicas, toda vez que la solicitada lo es para cervezas, lo cual los hace susceptible de ser asociados por el consumidor. Por ello, el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que todos estos productos tienen un mismo origen empresarial, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

Por lo expuesto, no encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de ambas marcas, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión, violentando el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa



**BROUWERIJ VAN STEENBERGE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, cuatro segundos del once de julio de dos mil catorce, la cual 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BROUWERIJ VAN STEENBERGE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y tres minutos, cuatro segundos del once de julio de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“PIRAAT”** presentado por la recurrente. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33