



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1175- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BE FOREVER”

DIAGEO BRANDS B.V, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 5882-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 199-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas treinta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, apoderado especial de **DIAGEO BRANDS B.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, ocho segundos del siete de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de julio de dos mil nueve por el licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de **DIAGEO BRANDS B.V**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Holanda, con domicilio en Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Países Bajos, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**BE FOREVER**”, en clase 33 internacional, para proteger y distinguir: “Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y dos minutos, ocho segundos del siete de setiembre de dos mil nueve, resolvió



“(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **DIAGEO BRANDS B.V**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y dos minutos, ocho segundos del siete de setiembre de dos mil nueve .

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND:**

1) **BE** bajo el registro número168010, para proteger en clase 32 Internacional,” Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. (Ver folios 40 al 41 del expediente administrativo venido en alzada).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **DIAGEO BRANDS**



B.V. por haber considerado lo siguiente: "(...) c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a **nivel gráfico**, donde se determina que "**Be Forever**" como marca propuesta y "**Be**" como marca inscrita concuerdan en cuanto al término "**Be**", esto basado en que se demuestra que ambas tienen la misma composición con respecto a este término, por lo que la marca solicitada puede causar confusión y un perjuicio al público consumidor; indicando que la única diferencia entre ambos signos es el vocablo "**Forever**"; lo que la hace carente del elemento de distintividad que debe tener cada signo, con lo cual el riesgo de confusión entre estos signos es inminente, ya que los dos son similares en cuanto a su parte denominativa(...)
d) en cuanto al **cotejo fonético**, la pronunciación de ambas marcas resulta ser idéntico en cuanto al término "**Be**"; ya que al pronunciarlas las palabras tienen una fonética idéntica, en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, es decir topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética idéntica, sea esa pronunciación correcta."(...)
e) en cuanto al **cotejo ideológico**(...) resulta claro que en el caso que nos ocupa ambas marcas nos remiten a una misma idea, esto es así, porque la marca propuesta ofrece al público consumidor el mismo concepto ideológico que contiene la marca inscrita, ya que "**Be Forever**" traducido del idioma inglés al castellano significa "**Ser siempre**" por lo que el consumidor podría confundirse al asociar los productos a un mismo origen empresarial con respecto a la marca "**Be (Ser)**"; esto a pesar de que son productos distintos y protegidos en distinta clase (32-33)."

El señor Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **DIAGEO BRANDS B.V** al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó ante el Registro de la Propiedad Industrial que la resolución impugnada fundamenta el rechazo de la marca **BE FOREVER** en clase 33 por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, pues contiene más semejanzas que diferencias en relación con la marca inscrita **BE**, señalando que el razonamiento del Registro es totalmente incorrecto, ya que existen



suficientes diferencias entre la marca solicitada y la inscrita, que cada una de las marcas en cuestión protegen productos que son totalmente distintos entre sí, cada uno con un segmento de mercado definido y especializado, que la marca de su representada **DIAGEO BRANDS B.V.** es parte del grupo económico más grande del mundo con respecto a la producción, comercialización y distribución de licores, vinos y cervezas de calidad Premium y que los productos identificados con ese distintivo están dirigidos a consumidores adultos, los cuales pueden adquirir y disfrutar de bebidas alcohólicas, y que por su parte la marca **BE**, que es propiedad de la compañía The Concentrate Manufacturing Company of Ireland, es parte del grupo económico de Pepsico, y que no incluye la fabricación, comercialización o distribución de ningún tipo de bebidas alcohólicas, ni siquiera cerveza, además indicó que entre la marca de su representada **BE FOREVER** y la marca que es base del rechazo **BE**, existen suficientes diferencias, que permiten su pacífica coexistencia registral.

Y por último, argumentó el apelante que el Registro realizó un breve análisis del caso, pues para “justificar” que se está ante el mismo tipo de productos, aunque se encuentran en clases diferentes, cita productos que no tienen nada que ver con el ámbito de acción de su representada y del ámbito de acción del titular de la marca base de ese rechazo, señalando que en la página 6 de la resolución el Registro indica “(...) *ya que tanto el signo propuesto como el inscrito protegen productos iguales (productos y materiales de acabado para la construcción), en la misma clase internacional.*”

Este Tribunal, una vez analizada la resolución del caso, arriba a la conclusión de que si bien es cierto lo argumentado por el apelante en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial en su resolución cita erróneamente la protección de los productos del signo propuesto como los inscritos, de la lectura integral de la misma se desprende con claridad que el a quo hizo un correcto análisis respecto del ámbito de protección de los signos marcarios aquí en discusión. Nótese que en el Considerando III de la resolución recurrida, concretamente se señalan los productos que protege la marca **BE** inscrita en clase 32 internacional a saber “ *bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; los cuales son similares*



con la marca solicitada para inscripción registral “, en ese mismo sentido consta en el Considerando VIII lo siguiente”(…) *En el caso de marras se corre el riesgo de no solo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial. En virtud de lo antes expuesto, no es susceptible de inscripción registral la marca **BE FOREVER**, dado que corresponde a un signo inadmisibles por derecho de terceros; por lo que resulta irregistrable al transgredir el artículo octavo, literal a) de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”; siendo preciso indicar que el signo solicitado lo es para Bebidas alcohólicas (excepto cervezas) en clase 33...*” de lo cual se colige que efectivamente el a quo hizo un análisis correcto de las marcas en conflicto y más bien por el contrario estima este Tribunal que en el presente caso estamos en presencia de un error material, que en este acto se corrige y se subsana.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el **Voto N° 371-2009 de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve** que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso



de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

*Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y,



como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**BE FOREVER**”, como signo propuesto, que es una marca **denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado, la marca inscrita “**BE**”, que también es denominativa, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 40 al 41), son similares entre sí y hay coincidencia en los canales de distribución (bares), puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, y porque la marca solicitada parece una variación de la marca “**BE**”. Además son productos relacionados, ya que la marca solicitada es para bebidas alcohólicas, excepto cerveza, y la marca inscrita es para cerveza que de hecho contiene alcohol, además las aguas minerales de la inscrita se usan para ser mezcladas con las bebidas alcohólicas de la solicitada. Aunque son clases diferentes, hay que aplicar los principios del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, corriéndose el riesgo de causar confusión en el consumidor, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **DIAGEO BRANDS B.V** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos ocho, segundos del siete de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.



SEXTO. 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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel Peralta Volio, apoderado especial de la compañía **DIAGEO BRANDS B.V** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, ocho segundos del siete de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.