



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0484-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo HEINEKEN LAGER BEER PREMIUM QUALITY (diseño)

Heineken Brouwerijen B.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 256-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0219-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, representando a la empresa Heineken Brouwerijen B.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de Los Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos, treinta y un segundos del dieciséis de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de enero de dos mil once, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdían, representando a la empresa Heineken Brouwerijen B.V., solicitó se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir cervezas, incluyendo cervezas libres de alcohol.

SEGUNDO. Que por resolución de las once horas, cincuenta y tres minutos, treinta y un segundos del dieciséis de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar el registro solicitado.

TERCERO. Que en fecha primero de junio de dos mil once, la representación de la empresa Heineken Brouwerijen B.V. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

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 su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando que el signo realiza una atribución de características que pueden devenir en el engaño al consumidor, rechaza la solicitud de inscripción. Por su parte la representación de la empresa apelante alega que su actividad es conocida a nivel mundial, que tiene varias marcas inscritas en Costa Rica, que presenta un nuevo diseño



sin las palabras PREMIUM y QUALITY, y que el conjunto sobrepasa la significación de sus componentes.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse la resolución venida en alza, ya que el signo tal y como es solicitado resulta ser ilegible para conformar parte del elenco de derechos marcarios otorgados por el Estado costarricense. En un primer orden de ideas, se le indica a la parte que, de acuerdo a lo establecido por los artículos 20 párrafos segundo y tercero y 28 párrafo primero del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-



J, estando el expediente listo para el dictado de su resolución definitiva en sede administrativa, la falta de pago del canon establecido por el inciso i) del artículo 94 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) impide el poder tener por válida la solicitud de cambio propuesta en el signo durante la audiencia de quince días otorgada por resolución de las quince horas del primero de agosto de dos mil once; por lo tanto, el signo se analizará de acuerdo y como fue originalmente planteado y tomado en cuenta para el dictado de la resolución ahora conocida en alzada.

Si bien lleva razón el apelante en cuanto a que, tal y como lo recomienda el inciso a) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, los signos sometidos al marco de calificación registral deben de ser analizados de acuerdo a su conjunto, también lo es que el significado que sus partes individuales transmitan al consumidor y que relacionadas a los productos o servicios que se pretenden hacer distinguir puedan prestarse a causarle confusión durante su acto de consumo. En dicho sentido, y **ab initio**, éste criterio impide que el signo se inscriba para el producto cerveza sin alcohol, ya que la etiqueta indica claramente la palabra “lager”, la cual, referida a cerveza, indica que ésta ha sido producida de acuerdo a un especial procedimiento, siendo una de sus características esenciales la de añadir a la mezcla, a través de la fermentación, alcohol, por lo tanto, lo propuesto por la etiqueta resulta ser engañoso respecto del producto cerveza sin alcohol.

Aparte de lo anterior, la inclusión de la frase PREMIUM QUALITY o primera calidad de acuerdo a la traducción propuesta por la empresa apelante en su escrito de solicitud, impone en la mente del consumidor una idea de calidad superior, la cual, al no estar narrada en la lista propuesta de productos, puede resultar en que acompañe o no al producto, ya que jurídicamente no se está ligando la protección solicitada a una específica calidad, por lo tanto, la posibilidad de que el consumidor se vea confundido hace que tales elementos transmitan al conjunto su irregistrabilidad. Aunado a lo anterior, tenemos que la inclusión o reproducción de medalla que hagan suponer la obtención de un galardón respecto de la cerveza a distinguir con el signo, imponen al solicitante la acreditación de su obtención, lo cual se echa de menos en el



expediente. Todo lo anterior impide el otorgamiento tal y como fue solicitado, por lo tanto lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución venida en alzada.

CUARTO. 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, 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 la Licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa Heineken Brouwerijen B.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y tres minutos, treinta y un segundos del dieciséis de mayo de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción como



marca del signo en la clase 32 de la nomenclatura internacional. 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



DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29