



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1078-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo FRANCA (diseño)

Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12266-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 268-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticinco minutos del quince de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y nueve-ciento ochenta y ocho, en su condición de apoderada general sin límite de suma de la empresa Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:41:04 horas del 12 de agosto de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 20 de setiembre de 2007, la Licenciada Monserrat Alfaro Solano, representando a la empresa Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo





en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

SEGUNDO. Que a dicha solicitud se opuso el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, representando a la empresa Productora La Florida S.A., cédula jurídica 3-101-306901, en fecha 26 de marzo de 2009.

TERCERO. Que por resolución final de las 08:41:04 horas del 12 de agosto de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición presentada y rechazar el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 28 de agosto de 2009, la representación de la empresa Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 causen 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 Jiménez Sancho; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Productora La Florida S.A. la marca **FRANK**, registro N° 175235, vigente hasta el 27 de mayo de 2018, en clase 32 para



distinguir cervezas, cervezas de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 54 y 55).

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, la recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios ante esta sede que su signo es mixto y el inscrito denominativo, lo que los hace muy distintos a nivel gráfico, fonético e ideológico, y que su marca se encuentra inscrita en otros países.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ALEGATOS DE LA PARTE SOLICITANTE. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Acerca del tema traído a colación por la representación de la empresa Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., atinente al registro del signo solicitado en otros países, se debe recordar que el derecho de marcas está fuertemente sujeto al principio de territorialidad de las leyes. Sobre el punto comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de



donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro). **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó



a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially



"territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Simonyuk, Yelena, "The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet", consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio.

Entonces, se realiza el cotejo entre las marcas inscritas y el signo que se solicita., para lo cual se presenta el siguiente cuadro comparativo:



Marca inscrita	Signo solicitado
FRANK	
Productos	Productos
Clase 32: cervezas, cervezas de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas	Clase 32: cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas

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 son los mismos. 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.



Entre el signo solicitado como marca, que es del tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, y la inscrita denominativa, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante.

“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables...” **Lobato, Manuel, op. cit., pág. 293**, mayúsculas del original.

En este caso el factor tópico son las denominaciones FRANK y FRANCA relacionadas al mismo tipo de productos, creando riesgo de confusión directa e indirecta en el consumidor. A nivel gráfico se diferencian tan solo por dos letras, las cuales se colocan al final en ambas palabras, pero inician con las mismas cuatro letras, F R A N, lo cual hace que haya más similitudes que diferencias en dicho ámbito. Asimismo, a nivel fonético, al ser pronunciadas tan solo se diferencian en cuanto al sonido de la vocal A al final de la palabra, pero todo el sonido inicial en ambos es igual, por lo que también se encuentran mayores similitudes que diferencias en este campo de cotejo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros. 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.

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, 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 Monserrat Alfaro Solano representando a la empresa Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta y un minutos, cuatro segundos del doce de agosto de dos mil nueve, resolución que en este acto se confirma. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33