



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0782-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:

“GULDEN DRAAK” (DISEÑO)

BROUWERIJ VAN STEENBERGE, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-1327)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 268-2015

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

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BROUWERIJ VAN STEENBERGE**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Bélgica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiocho minutos cincuenta segundos del cuatro de setiembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2014, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas

anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio



en

clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Cervezas”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con veintiocho minutos cincuenta segundos del cuatro de setiembre de dos mil catorce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BROUWERIJ VAN STEENBERGE**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de setiembre de 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

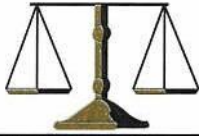
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- DRAGÓN bajo el número de registro 172403, vigente desde el 18 de enero de 2008 y hasta el 18 de enero de 2018, para proteger y distinguir en clase 32: “*Cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.*”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**GULDEN DRAAK**” (**DISEÑO**) con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos

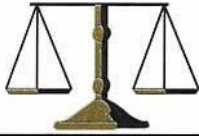


Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas e ideológicas, en relación con las marca inscrita “**DRAGÓN**” bajo el número de registro 172403, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Cabe indicar por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, los cuales se echan de menos en este caso; es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quem**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo.

No obstante, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente sometido a estudio.

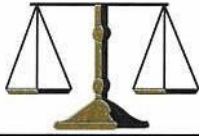
De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear



confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, *“...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...”* (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Entrando en el cotejo marcario, se observa que, el signo inscrito es denominativo y el solicitado es mixto, siendo el distintivo solicitado:



, el cual está compuesto por un rectángulo de fondo negro, dentro del cual se encuentran las palabras “Gulden Draak” en color rojo y sobre el cual se visualiza una imagen de un dragón; la marca inscrita es denominativa consistente en una sola palabra: “DRAGÓN”, escrita en letras negras.

Como se puede observar con claridad, en los signos confrontados no existe similitud desde el punto de vista gráfico o fonético, pero si desde el punto de vista ideológico o conceptual¹, ya que la imagen del dragón evidentemente transmite el mismo concepto ideológico que tiene la marca inscrita, la cual como se mencionó únicamente se compone de la palabra “DRAGÓN”, además de que la palabra “Draak” se encuentra escrita en idioma neerlandés y traducido por el mismo solicitante, como “gulden” traducida al español: “dorado, brillante esplendoroso” y la palabra draak: “dragón”, o sea “**DRAGON DORADO**”.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad ideológica encontrada entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnan y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).



De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto, toda vez que la marca inscrita protege en clase 32 entre otros productos cervezas y es precisamente el producto que se pretende proteger con el signo solicitado.

QUINTO. Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y de otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la marca solicitada



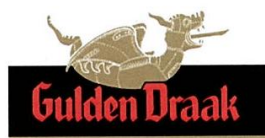
, debe rechazarse “...dado que corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marcas inscritas por cuanto ideológicamente son similares y busca proteger los mismos productos en clase 32 internacional, cervezas.”

De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los servicios que intenta amparar la marca pretendida con los productos que distingue el signo inscrito y viceversa, por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose **un riesgo de confusión**. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los productos que comercializan la empresa solicitante y apelante Brouwerij Van Steenberge y la titular de la marca inscrita Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L.



Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (LOBATO, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288).

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **BROUWERIJ VAN STEENBERGE HOLDING SOPREMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veintiocho minutos cincuenta segundos del cuatro de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud



de inscripción de la marca , en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BROUWERIJ VAN STEENBERGE**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiocho minutos cincuenta segundos del cuatro de setiembre de dos mil catorce, la cual se confirma denegándose la inscripción de la solicitud presentada. 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



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

ⁱ “...la **confusión ideológica** es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en las dos marcas significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las marcas contrapuestas, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a una marca de la otra.” Tribunal Registral Administrativo, voto No. 075-2004 de las **nueve horas del veintiséis de julio de dos mil cuatro**.