



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0866-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica (33)

CALIDRIS 28 AG, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2010-9407)

### ***VOTO No 409-2016***


*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta minutos del dieciséis de junio del dos mil dieciséis.*

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor, casado una vez, abogado y notario, con cédula de identidad número 1-903-770, vecino de San José, apoderado especial de la empresa CALIDRIS 28 AG, empresa organizada de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, domiciliada en 30 Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig, Luxemburgo, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas treinta y un minutos cuarenta y un segundos del siete de abril del 2011.

#### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:43:03 horas del 13 de octubre del 2010, el licenciado Mauricio Bonilla Robert en la condición



indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica , en clase 33 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger: Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas treinta y un minutos cuarenta y un segundos del siete de abril del 2014, indicó en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada...”***

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 13:10:48 horas del 18 de mayo del 2011, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, misma que fue admitida por este Tribunal.

**CUARTO.** Que analizado el expediente venido en alzada se observa que el mismo fue remitido por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante oficio DRPI-RN-494-2015 del 11 de noviembre del 2015 a este Tribunal, el cual fue recibido en la recepción el 25 de noviembre del 2015, no obstante que la resolución final del asunto fue dictada a las trece horas treinta y un minutos cuarenta y un segundos del siete de abril del 2011.

**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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.



*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como hecho probado el siguiente:

I- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio



en clase 33 internacional, registro 76941, vigente hasta el 2 de setiembre del 2021, para proteger Bebidas alcohólicas con excepción de cervezas. (folios 16 y 47).

**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 del signo solicitado, al ser inadmisibles por derecho de terceros, por cuanto protegen productos similares y relacionados, puesto que existe similitud gráfica con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, de conformidad con el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente indica en sus agravios que ratifica lo dicho en su escrito de apelación, donde dice que su marca cuenta con suficientes elementos diferenciadores que le permiten ser objeto de registro. Que su diseño es una paloma de color blanco con fondo negro siendo estos los elementos diferenciadores de la marca. Permitiéndole al público diferenciar la marca de la registrada. Ambas



marcas son diferentes. Los signos marcarios deben ser vistos como conjunto y no a partir de sus elementos en forma separada y la marca solicitada tienen evidentes diferencias graficas en cuanto a los elementos contenidos en ellas, tales como el color blanco, negro y una paloma colocada transversalmente, la cual hace que tengan elementos gráficos visiblemente diferentes que les permiten la coexistencia.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

*“...Ningún signo podrá ser registrado con marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”*

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a



la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

***“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.”***

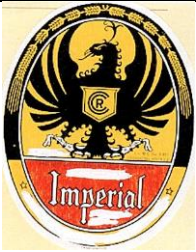

El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. ...así tenemos que:




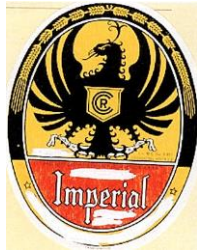
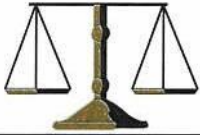
la **confusión visual** es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

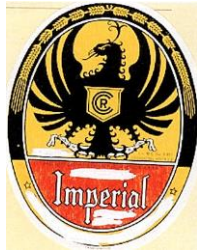
En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Marca</i>	<i>Registrada</i>	<i>Solicitada</i>
<i>Signo</i>		
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y comercio</i>	<i>Fabrica</i>
<i>Registro</i>	76941	-----
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Bebidas alcohólicas con excepción de cervezas</i>	<i>Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)</i>
<i>Clase</i>	33	33
<i>Titular</i>	<i>Productora La Florida, S.A.</i>	<i>CALIDRIS 28 AG</i>

Examinados de forma global los signos en cuestión, es notable la identidad gráfica de la presencia de un ave con las alas abiertas en los diseños; la marca solicitada representa un ave - indica el recurrente que es una paloma blanca - compuesta por dos alas donde identifica sus plumas en

aberturas o segmentos separados de forma cóncava , misma característica que posee



el diseño inscrito , siendo evidente la alta probabilidad de ser asociada por el consumidor como una variante del diseño original. Agregado a lo anterior se debe tener presente que el consumidor requiere utilizar un elemento denominativo como el medio para pedir de forma oral el producto o servicio al que se refiere dicho signo distintivo, elemento que expresamente no incluye la marca generando el riesgo adicional de que se solicite la marca como el producto del ave o peor aún como “El Águila”, denominación con la cual también se conoce comúnmente los productos de la marca de fábrica y comercio **CERVEZA IMPERIAL**, inscrita bajo el número de registro 76941 la cual corresponde a un signo mixto, por lo que es claro que el signo solicitado no cuenta con la distintividad necesaria para ser diferenciado.

Por otra parte, cabe destacar en este caso en concreto la marca “**IMPERIAL**”, inscrita en varias clases a nombre de Productora La Florida, S. A. ha sido calificada por este Tribunal Registral como marca notoria, tal como fuera afirmado en el Voto No. 883-2009 dictado a las 10:05 horas del tres de agosto de 2009:

*“...Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio, tal como sucede con la marca inscrita Imperial y su diseño de una águila imperial, lo cual y para la mente del consumidor, la marca imperial de inmediato la relaciona con el águila y esto es totalmente indiscutible, pues el posicionamiento que ha tenido ese signo a través de muchos años dentro del comercio costarricense, hace que haya adquirido esa característica que sin duda alguna le otorga notoriedad...”*

En razón de lo cual, al analizar cualquier signo marcario en relación al diseño con las marcas “**CERVEZA IMPERIAL**”, debe realizarse el estudio de forma más rigurosa, dada su condición de



marca notoria y por la protección especial que nuestro derecho marcario le confiere debe ser protegida de la dilución de la marca y aprovechamiento injusto, sobre lo cual el autor Jorge Otamendi indica : *“...Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como “KODAK”, “SAVORA”, “ROLLS ROYCE” o “FORD”. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante...”* (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281).

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión existe, por la semejanza entre ambos signos y además por la identidad de productos que protegen a esas marcas. Siendo procedente confirmar la resolución de las trece horas treinta y un minutos cuarenta y un segundos del siete de abril del 2011, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la empresa CALIDRIS 28 AG, sobre la inscripción de la inscripción



de la marca de fábrica, en clase 33.

**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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 Mauricio Bonilla Robert, en representación de la empresa CALIDRIS 28 AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas treinta y un minutos cuarenta y un segundos del siete de abril del 2011, la cual *se*



*confirma*, denegando el registro de la marca de fábrica, en clase 33 de la clasificación internacional presentado por el 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*

*Carlos Vargas Jimenez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de sus vacaciones legales. Goicoechea 04 de agosto de 2016.-



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**