



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2011-0735-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “B52” (DISEÑO)**

**BAVARIA N.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 2011-2357)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 480-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del quince de mayo de dos mil doce***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N°.872, San José, titular de la cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco- setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la sociedad **Bavaria N.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Reino de los Países Bajos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiséis de julio de dos mil once.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 14 de Marzo del 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Gestor Oficioso de **Bavaria N.V.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**B52**” (**DISEÑO**) en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir : “ *Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas*



*energéticas”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiséis de julio de dos mil once, dispuso: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”**

**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de Agosto de 2011, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

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

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente:



1.- Que a nombre de **EDP SALIC S.A.**, existe inscrita la marca de fábrica **“B-52” (DISEÑO)**, desde el 6 de Junio de 2006, y vigente hasta el 6 de Junio del 2016, bajo el número de registro 159482, en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Bebidas espirituosas”*. (Ver folios 20 a 21).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca **“B52” (DISEÑO)** para la **clase 32** de la Clasificación Internacional, solicitada por la sociedad **Bavaria N.V.**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita **“B-52 (Diseño)”**, observando identidad respecto a la inscrita, denotando falta de distintividad en el signo propuesto, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, afectaría el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literales a) de las Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente en su expresión de agravios no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial por cuanto no existe en la composición de la denominación **“B52” (Diseño)** elemento alguno que viole la normativa en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni se violenta los artículos mencionados por parte del Registrador de esta oficina, omitiendo aplicar este funcionario los criterios que sobre letras y números en combinación para formar una marca ha dado opinión gran parte de los, para lo cual cita el libro titulado **“MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”**, no pudiéndose rechazar de manera automática una solicitud sin valorar que cuando se trata de números y letras



considerados en combinación , sin ningún significado , no puede arrogarse el titular la exclusividad sobre estas letras y números , debiendo valorarse todos los elementos que en conjunto forman cada marca, para determinar si pueden o no existir. Continua agregando se está ante una solicitud de una marca que contiene un gráfico especial con la letra B, y los números 5 y 2, con un diseño gráfico más entre el 5 y el 2, así como un triángulo en la parte inferior del diseño, y se debe tomar en cuenta que los productos que protegen se encuentran en clases distintas, siendo los canales de comercialización y el público al cual van dirigidos los productos que desea proteger su representada totalmente distintos a los de la marca inscrita, pudiendo ser perfectamente distinguidas por el público consumidor.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la sociedad apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita **“B52” (DISEÑO)**, con el signo inscrito **“B-52” (DISEÑO)**, conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, existen *“solo semejanzas , por lo que los signos distintivos son idénticos”*, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir están relacionados, encontrándose dentro de estos, cervezas, bebidas de frutas jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, y dentro de la marca inscrita bebidas espirituosas que son



aquellas bebidas con contenido alcohólico proveniente de la destilación de cereales, frutas, frutos secos y otras materias primas principalmente agrícolas, de ahí, que existe un evidente riesgo de confusión.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: “...*proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

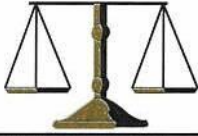
*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o*



*usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello.”*

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Órgano **a quo** en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, de tal forma que al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca **“B52” (DISEÑO)**, la cual se encuentra vigente hasta el 6 de Junio del 2016, tal y como se encuentra demostrado en folios 20 y 21 de este expediente, por lo que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“B52” (DISEÑO)**, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos **8 inciso a)** y **25 párrafo primero** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo **24 inciso e)** del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa sociedad **Bavaria N.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la sociedad **Bavaria N.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y cinco segundos del veintiséis de julio de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**B52**” (**DISEÑO**) en clase 32. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. Marca registrada o usada por terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**