



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0006-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “REGIONAL”**

**CENTENARIO INTERNACIONAL S.A, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8534-2012)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos]**

### ***VOTO N° 0644-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Miguel Ángel Sánchez Hernández**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-623-051, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con veinticinco segundos del veinte de noviembre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de septiembre de 2012, por el Lic. **Miguel Ángel Sánchez Hernández**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**, sociedad domiciliada en San José, cien metros al norte y setenta y cinco metros oeste de la Municipalidad de Curridabat, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REGIONAL**” en **clase 32** Internacional, para proteger y distinguir:



*“La actividad de elaboración y fabricación de cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas de bajo contenido alcohólico, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con veinticinco segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, resolvió: *“(...), Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”*

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada el Lic. **Miguel Ángel Sánchez Hernández**, representante de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso para el día 29 de noviembre de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada.

**QUINTO.** Mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y siete minutos con tres segundos del siete de diciembre de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: *“(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria. (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).”*

**SEXTO.** 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 la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**



**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

- **Marca de comercio: “REGIONAL”,** registro número **134893**, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **LIZA, S.A DE C.V**, inscrita desde el 29 de agosto de 2002 con una vigencia al 29/08/2022. (v.f 07, 08)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“REGIONAL”** presentada por la empresa **CENTENARIO INTERNATIONAL S.A**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita, asimismo se desprende del estudio integral que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Al coexistir ambas 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 distintivos, por consiguiente se trasgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL S.A**,



dentro de sus agravios en términos generales manifestó que su representada pretende proteger los productos en clase 32 y la inscrita protege productos en la clase 33 internacional y ambas clases protegen productos que por su naturaleza no solo son distintos sino que antagónicos, y es imposible con ello que ambas clases se enfoquen a un mismo grupo de consumidores el cual provoque algún tipo de confusión. Que la similitud no es palpable ni a simple vista, la Ley de Marcas permite la coexistencia de signos que aun cuando sean idénticos o similares siempre y cuando la posibilidad de ser asociados entre sí sea mínima, y que se evite confusión entre el público o el consumidor. Como punto más importante es que se trata de productos de clases distintas, una en la clase 32 y la otra en la clase 33 que son bebidas alcohólicas, por lo que es claro que ambos signos buscan proteger productos que no son relacionados entre sí, ni contarían con los mismos canales de distribución, puestos de venta y mucho menos van destinados al mismo tipo de consumidor, por lo que no se produciría confusión alguna. por lo que solicita se revoque y/o se anule la resolución venida en alzada, y se ordene la publicación de los edictos de la marca REGIONAL en clase 32.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y 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, que disponen que 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. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se trata, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“REGIONAL” en clase 32**, cotejado con el signo inscrito **“REGIONAL” en clase 33**, ambos del nomenclatura internacional, pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



En este sentido, tenemos que entre las marcas contrapuestas denominadas “**REGIONAL**” a **nivel visual** mantienen identidad gramatical, lo cual no le proporciona al signo algún elemento distintivo para poder coexistir registralmente. Aunado a ello, al contener las denominaciones tal identidad dentro de su estructura gráfica, trae de igual manera como consecuencia que su pronunciación sea idéntica, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión.

Por otra parte, con respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que esta se produce cuando entre los signos cotejados se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto, como el devenido bajo el término **REGIONAL** por lo que el consumidor medio las asociara de manera inmediata con el signo inscrito, en virtud de esa primera impresión que se generara en la mente del público interesado en adquirir los productos, por lo que evidentemente se crearía una situación de error u confusión en el mercado.

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el sentido que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que pese a que la empresa solicitante **CENTENARIO INTERNACIONAL S.A.**, indica a folio 15 del expediente de marras, que; “(...) solicito eliminar de la marca que se inscribe, la indicación que refiere **“bebidas de bajo contenido alcohólico”** y que no se tenga por puesta la misma. (...)”, quedando para dichos efectos la lista de productos definida en **clase 32** internacional para proteger y distinguir: **“La actividad de elaboración**



*y fabricación de cervezas, aguas minerales y gaseosas, bebidas de malta, bebidas de cereales, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, y el signo inscrito propiedad de la empresa LIZA, S.A DE C.V, que protege en clase 33 internacional los siguientes productos: “Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas).” Tal y como se observa, la marca solicitada en clase 32 internacional si abarca productos relacionados con la comercialización de bebidas alcohólicas, dado que no se podría obviar que la cerveza si tiene contenido de alcohol, y es mediante esta información que el calificador procede a realizar su análisis, y con base a ello, se determina, que existe identidad en el tipo de productos que protege y comercializa la marca inscrita en clase 33 internacional, por lo que ambos a diferencia de lo que estima el recurrente se encuentran relacionados y dirigidos a un mismo sector de los consumidores y en consecuencia el riesgo de error y confusión es inevitable, por lo que no son de recibo sus manifestaciones en este sentido.*

Por lo anteriormente indicado, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al signo marcario inscrito “REGIONAL” propiedad de LIZA, S.A DE C.V, por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “REGIONAL”, presentada por CENTENARIO INTERNATIONAL S.A, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, y en razón de ello se confirma la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

#### **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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo,



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, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por Licenciado **Miguel Ángel Sánchez Hernández**, apoderado generalísimo de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, dieciséis minutos con veinticinco segundos del veinte de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**REGIONAL**” en **clase 32** Internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

***Oscar Rodríguez Sánchez***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Zayda Alvarado Miranda***

***Guadalupe Ortiz Mora***