



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0014-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BEAR (diseño)”

CENTENARIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-9850)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 665-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del treinta de mayo del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor **Miguel Ángel Sánchez Hernández**, mayor, casado por segunda vez, máster en finanzas, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintitrés-cero cincuenta y uno, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad domiciliada en San José, cien metros norte y setenta y cinco metros oeste de la Municipalidad de Curridabat, con cédula de persona jurídica número tres ciento uno-cero diez mil novecientos setenta y nueve, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiséis minutos, doce segundos del cinco de diciembre del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de octubre del dos mil doce, el señor **Miguel Ángel Sánchez Hernández**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción como marca de fábrica y de comercio el signo **“BEAR BEER (diseño)”**, para proteger y distinguir en clase **32** de la Clasificación



Internacional de Niza, “la actividad de elaboración, fabricación, y/ comercialización 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 beber bebidas”.

No obstante lo anterior, la representación de la sociedad solicitante, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre del 2012, indica los siguiente: “(...) *de forma expresa solicito que se inscriba la marca únicamente con la palabra BEAR cuya traducción al español significa OSO en clase 32, lo que no producirá confusión alguna con la marca inscrita BLACK BEAR, ya que tanto gramaticalmente, así como fonéticamente no hay similitud ni riesgo a confusión entre ambas marcas*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final de las ocho horas, veintiséis minutos, doce segundos del cinco de diciembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha trece de diciembre del dos mil doce, el señor Miguel Ángel Sánchez Hernández, en representación de la empresa **CENTENARIO INTRENACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y de apelación, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y un segundos del veintiuno de diciembre del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria por extemporáneo, y admite el recurso de apelación, y es por esa 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12



de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se encuentra marca de fábrica “**BLACK BEAR**” inscrita bajo el registro número **165296** desde el 26 de enero del 2007, vigente hasta el 26 de enero del 2017, la cual protege y distingue: “cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas” en **clase 32** Internacional. (Ver folios 7 y 8). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, se encuentra marca de fábrica y de comercio “**BLACK BEAR**” inscrita bajo el registro número **215940** desde el 10 de febrero del 2012, vigente hasta el 10 de febrero del 2022, la cual protege y distingue: “cervezas y bebidas de cereales sin alcohol” en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 9 y 10).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución. .

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**BEAR (diseño)**” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de tercero, así se desprende del cotejo con las marcas inscritas: **BLACK BEAR**, por cuanto protegen los mismos productos, y se encuentran en la misma clase 32 internacional. Y del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual



podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Además, el signo solicitado se encuentra contenido en la marca registrada, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir dichos distintivos en el comercio se afecta el derecho de elección del consumo y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, los cuales se reconocen a través de su inscripción, la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la empresa apelante, en virtud de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, argumenta, 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 asociadas entre sí sea mínima, y que se evite confusión entre el público o el consumidor, así las cosas, en la clase 32 no se conoce de una marca denominada BEAR, cual además la palabra por si misma es única, mientras que Black Bear es una palabra compuesta por un Sustantivo Oso y el Adjetivo Negro, lo que no da para confusiones de ningún tipo, por lo que se diferencian la una de la otra. A nivel fonético, si aplicamos y pronunciamos buen español, los nombres ni se asemejan ni podrían jamás producir confusión, BEAR y BLACK BEAR, basta con pronunciarlas y se escuchan las diferencias fonéticas, Black Bear tiene una extensión fonética mucho más larga y pronunciada que Bear, Bear mucho más corta y menos marcada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en perjuicio de los titulares de las marcas inscritas y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos 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.

Bajo tal entendimiento, el Registro de la Propiedad Industrial aplicó para el caso que ahora nos ocupa el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso c) del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo 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 pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

A fin de determinar el conflicto bajo estudio, el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los signos, el cual es claro que en el caso que nos ocupa, entre la marca propuesta “**BEAR (diseño)**” y, los distintivos inscritos “**BLACK BEAR**” existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo tanto existe riesgo de confusión para el público consumidor. La marca solicitada es mixta, formada por una parte figurativa un oso, y una parte nominativa, la palabra “**BEAR**” cuya traducción al idioma español es “**oso**”, y la parte figurativa como puede apreciarse a folio 21 del expediente evoca en el consumidor un concepto concreto “oso” que es precisamente el nombre con el que se solicita la marca que nos ocupa. Vemos así que la expresión “**BEAR**” está contenida en los signos registrados “**BLACK BEAR**” registros números **165296** y **215940**, los cuales según consta a folios 7 y 9 del expediente son nominativos, formados por dos palabras “**BLACK**” y “**BEAR**”. A nivel



gráfico, puede observarse que el término “**BEAR**”, de la solicitada es casi idéntico a las marcas registradas, con la diferencia que no comparte el vocablo “**BLACK**” de dichos distintivos.

La relevancia que tiene el elemento “**BEAR**” en el distintivo solicitado también pesa en la comparación *fonética* entre ambos signos. La diferencia en la pronunciación entre los signos confrontados es mínima, se distinguen tan solo por la palabra “**BLACK**” en la inscrita, siendo que el término “**BEAR**” es el que en definitiva, viene a determinar el origen empresarial.

A nivel *ideológico*, al ser prácticamente idéntico el signo solicitado “**BEAR (diseño)**” con las marcas inscritas “**BLACK BEAR**”, es susceptible de causar confusión en el consumidor por cuanto los productos que pretende amparar la solicitada y los productos que protege la inscrita son de similar naturaleza “bebidas”, ya que el distintivo que se aspira registrar “**BEAR (diseño)**”, tal y como consta a folio 2 del expediente, se requiere para proteger en clase **32** de la Clasificación Internacional “*la actividad de elaboración, fabricación, y/ comercialización 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 beber bebidas*” y, las registradas “**BLACK BEAR**” registros números **165296** y **215940**, por su orden, distinguen en la misma clase, lo siguiente: “*cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas*” y, “*cervezas y bebidas de cereales sin alcohol*”, como puede observarse, los productos del distintivo a inscribir están contenidos en los inscritos. En razón que el signo solicitado se relaciona con los productos de las registradas, tenemos que existe conexidad competitiva por su naturaleza, finalidad y canales de distribución, situación que genera confusión en el público consumidor, al entender que las marca enfrentadas tienen la misma procedencia empresarial, por lo cual no es posible que coexistan en el mercado, pudiendo causar daño en los consumidores como en el titular de las marcas inscritas.



De lo anterior, considera este Órgano de Alzada que no se acogen los alegatos de la sociedad apelante, toda vez, que entre los signos cotejados hay similitud gráfica, fonética e ideológica y, los productos se asemejan y se relacionan entre sí, lo que indudablemente permite que el consumidor caiga en error de confusión.

Conforme lo indicado supra, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar dé lugar a la posibilidad de confusión respecto a otras que se encuentran inscritas, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza *“del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión”*. De tal manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

QUINTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Miguel Ángel Sánchez Hernández**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada a las ocho horas, veintiséis minutos, doce segundos del cinco de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“BEAR (diseño)”** en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza.

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 número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Miguel Ángel Sánchez Hernández**, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución final dictada a las ocho horas, veintiséis minutos, doce segundos del cinco de diciembre del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“BEAR (diseño)”** en **clase 32** de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.53