



RESOLUCION FINAL

Expediente N° 2015-0040-TRA-PI

**Solicitud de nulidad del registro de la señal de propaganda “BAHÍA ES BUENA NOTA”,
Registro N° 234118.**

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2013-8381)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 0687-2015

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas del diecisiete
de setiembre del dos mil quince.***

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada generalísima de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas quince minutos y cuarenta y siete segundos del catorce de noviembre del dos mil catorce.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de julio de dos mil catorce, los licenciados **EDGAR ODIO ROHRMOSER**, mayor, casado, vecino de San José, cédula de identidad 1-831-587, y **PRISCILLA PICADO MURILLO**, mayor, soltera, vecina de San José, cédula de identidad 2-631-682 en su condición de apoderados especiales de **CENTENARIO INTERNACIONAL S.A.**, presentaron la solicitud de nulidad del registro de la señal de propaganda “**BAHÍA ES BUENA NOTA**” inscrita el 28 de febrero de 2014 bajo el Registro número 234118, para promocionar: “Cervezas, malta y afines”



relacionada con la marca BAHÍA, registro número 86643, propiedad de Productora **LA FLORIDA S.A.**

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas quince minutos y cuarenta y siete segundos del catorce de noviembre del dos mil catorce, dispuso, en lo conducente: “Declarar con lugar la solicitud de nulidad de la señal de propaganda “**BAHÍA ES BUENA NOTA**”, inscrita bajo el Registro Número 234118, propiedad de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada generalísima de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, presentó recurso de apelación, en contra de la resolución antes dicha, y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las once horas quince minutos del cuatro de mayo de dos mil quince, mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil quince, **MANUEL E. PERALTA VOLIO** apoderado generalísimo de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, expresó agravios.

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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la



resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial, el 17 de setiembre de 2013, el apoderado de **CENTENARIO INTERNACIONAL S.A.**, presentó para su inscripción la señal de propaganda “**ES BUENA NOTA**”, para promocionar “cervezas y bebidas sin alcohol”, contra ésta se presentó oposición por el representante de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, por lo que se encuentra en suspenso de oficio [ver certificación folio 144].

2.- Que el 30 de setiembre de 2013, el apoderado de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, presentó la solicitud de inscripción la señal de propaganda “**BAHÍA ES BUENA NOTA**” para promocionar: “Cervezas, malta y afines”, logrando su inscripción el 28 de febrero de 2014 bajo el registro número 234118 [ver folio 158].

3.- Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “Bahía”, registro número 86643 en clase 32 de la nomenclatura internacional para proteger “cervezas, maltas y afines” inscrita desde el 18 de abril de 1994 propiedad de Productora La Florida S.A.

4.- Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “CISA Centenario Internacional S.A. (Diseño)”, registro número 232506 en clase 32 para proteger y distinguir “cervezas y bebidas sin alcohol.” propiedad de CENTENARIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA inscrita desde el 09 de enero del 2014.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES Y LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA VENTILADA. Los apoderados de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL S.A.**, solicitaron la nulidad de



la señal de propaganda “**BAHÍA ES BUENA NOTA**”, inscrita bajo el Registro N° 234118, el 28 de febrero de 2014, vigente hasta el 28 de febrero de 2024, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, con base en lo dispuesto en los artículos 4, 8 inciso d), 37, y 61 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 y 48 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 30233-J, alegando: que su representada presentó ante el Registro de Propiedad Industrial la solicitud de inscripción de la señal de propaganda **ES BUENA NOTA** en fecha 17 de setiembre del 2013. Que por solicitud interpuesta por su representada se declaró el suspenso de dicho trámite hasta tanto se resolviera el expediente 2013-8067, solicitud de inscripción de la marca “CISA Centenario Internacional S.A. (Diseño)” a la cual va unida la señal presentada. Que en fecha 30 de setiembre del 2013 la empresa Productora La Florida S.A. presentó la solicitud de registro de la señal de propaganda **BAHÍA ES BUENA NOTA**. Que una vez concluida la inscripción de la marca “CISA Centenario Internacional S.A. (Diseño)”, se solicitó el levantamiento del suspenso, posteriormente se dio la publicación del edicto de ley. Que en virtud del suspenso Productora La Florida S.A., publicó en fecha anterior el edicto de ley pese a que su solicitud de inscripción fue posterior a la solicitud de su representada y por ende se concedió un registro a su favor. Que la señal de propaganda **BAHÍA ES BUENA NOTA** fue registrada sin tomar en cuenta la solicitud previa violentando el principio de prelación registral.

El representante de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, titular de señal de propaganda “**BAHÍA ES BUENA NOTA**”, refutó lo solicitado, argumentando: que Productora La Florida S.A es una empresa nacional productora de cervezas, bebidas alcohólicas y bebidas sin alcohol de gran aceptación y reconocimiento entre el público consumidor costarricense. Esta empresa pertenece al grupo económico de Florida Ice and Farm Company S.A., esto permite que actúe con diferentes empresas del grupo. Que Productora La Florida S.A. es dueña en Costa Rica desde hace más de 20 años de las siguientes marcas: 1. Bahía, en clase 32, registro número 86643, inscrita desde el 18 de abril de 1994 para proteger cervezas, maltas y afines. 2. Bahía, en clase 32, registro número 162125, inscrita el 18 de setiembre del 2006 para proteger cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras



preparaciones para hacer bebidas. 3. Bahía es buena nota, señal de propaganda, registro número 234118, inscrita desde el 28 de febrero del 2014, para promocionar cervezas, maltas y afines, para promocionar la señal de propaganda Bahía. Que no hay prelación ni prioridad a favor del accionante, ya que la señal de propaganda Bahía es buena nota está relacionada con la marca BAHÍA y promociona los productos protegidos por esta marca, la cual está registrada desde abril del año 1994 por lo que le asiste el derecho preferente para optar por su registro, tal y como se lo otorgó el registro de propiedad industrial. Por lo que no llevan razón los apoderados especiales de la empresa solicitante al alegar que la solicitud de su representada fue presentada con posterioridad. Tómese en cuenta que al ser registrada la señal de propaganda Bahía es buena nota para promocionar la marca bahía de vieja data, la misma tiene prioridad sobre cualquiera otra similar de fecha posterior, así la suerte de la marca define la de la señal de propaganda tal y como lo indica el artículo 63 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Que hay una indebida apreciación de la nulidad ya que declarar un registro legítimamente concedido es un acto serio que no puede ser abordado con ligereza ya que se afectan los derechos adquiridos de buena fe, que incluso pueden distorsionar el mercado. Efectivamente, para su representada Bahía es una marca en constante desarrollo y la ampliación de su marca para la señal de propaganda Bahía es buena nota obedece a todo un plan de desarrollo de refrescamiento para la marca en el cual la compañía está realizando inversiones.

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas quince minutos y cuarenta y siete segundos del catorce de noviembre del dos mil catorce, declaró con lugar la solicitud de nulidad presentada por la representación de la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL S.A.**, contra la señal de propaganda **BAHÍA ES BUENA NOTA** registro N° 234118, por considerar que las señales de propaganda se diferencian en la composición gráfica una de la otra únicamente en la palabra Bahía por lo que analizado su conjunto, es evidente que existe un elevado riesgo de confusión a nivel gráfico ya que la frase “es buena nota” es idéntica en ambos signos. En cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas resulta casi idéntico, la palabra “bahía” no genera una diferencia sustancial al momento de pronunciar la frase



que compone las señales de propaganda, asunto que goza de especial consideración en la medida que se trata de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre productos relacionados cervezas y otras bebidas. En cuanto al cotejo ideológico en ambos signos se evoca la idea de confort o bienestar.

Ambas señales de propaganda se utilizan para promocionar productos idénticos en el caso de la cerveza y relacionados en el caso de las bebidas no alcohólicas y las maltas, lo que aunado a la evidente similitud de los signos puede causar riesgo de confusión en los consumidores, pues los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan eventualmente complementarios, semejantes o relacionados en su naturaleza y fines, lo que conlleva a aceptar la posibilidad de confusión o asociación respecto al origen empresarial de la marca a la cual se encuentran vinculados.

Según se demuestra en los autos y en el sistema digitalizado del Registro de Propiedad Industrial, la solicitud de la señal de propaganda de la empresa Centenario Internacional S.A. “Es buena Nota” fue presentada a este Registro el 17 de setiembre del 2013 asignándosele como fecha de presentación el 23 de setiembre del 2013, posteriormente a solicitud del gestionante fue declarado un suspenso del trámite de inscripción hasta tanto se resolviera el expediente 2013-8067, solicitud de inscripción de la marca CISA Centenario Internacional S.A. (Diseño), registro número 232506. Por otra parte, consta que, el 30 de setiembre del 2013 la empresa Productora La Florida S.A. presentó la solicitud de registro de la señal de propaganda BAHÍA ES BUENA NOTA cuya fecha de presentación asignada por parte del Registro fue 03 de octubre del 2013, esta solicitud no requirió un suspenso del trámite ya que la marca vinculada sea el registro 86643 fue inscrita desde el 18 de abril de 1994, por lo que no requirió un suspenso del trámite y fue inscrita el 28 de febrero del 2014.

Se concluye de lo anterior que, existe una inconsistencia registral en virtud del derecho de prelación que le asiste a la empresa Centenario Internacional S.A. cuya señal de propaganda “Es buena Nota” fue presentada a este Registro el 17 de setiembre del 2013 asignándosele como fecha



de presentación el 23 de setiembre del 2013. Es decir, la solicitud 2013-8068 fue presentada con anterioridad a la señal de propaganda de la empresa Productora La Florida S.A., por lo tanto, tiene prelación registral de conformidad al artículo 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Valga aclarar que el principio de prelación en el caso de las señales de propaganda es independiente de la presentación registral e inscripción de aquella marca o nombre comercial a la que está vinculada por lo que no puede reclamarse ninguna relación causal en ese sentido.

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO Y EL DERECHO DE PRELACIÓN.

Previo al análisis de la problemática planteada, resulta necesario mencionar que la figura de la “nulidad de un registro” se encuentra dentro del capítulo VI de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, específicamente en el punto relacionado con la “Terminación del Registro de la Marca”. En este capítulo se trata como formas de terminación del registro de la marca, tanto causales de nulidad como de cancelación, y aquí hay que establecer la diferencia entre uno y otro instituto jurídico. La diferenciación de los efectos que provoca la cancelación y los que causa la nulidad, se basa en el distinto significado de las causas que producen una y otra. Las causas que acarrear la nulidad se retrotraen al momento del registro de la marca, implicando así, un vicio originario; mientras que las causas de cancelación, tienen un carácter sobrevenido. Al respecto, la doctrina ha dispuesto lo siguiente:

“Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. Así, si un signo contraviene una prohibición de registro y, a pesar de ello es inscrito, adolece de nulidad. Las causas de caducidad de la marca son extrínsecas a la misma, se producen durante su vida legal y no constituyen defectos ab origine del signo distintivo, a diferencia de las causas de nulidad.” (Manuel Lobato. Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas. Editorial Civitas).

En virtud de lo indicado anteriormente, tenemos, que el artículo 37 de la Ley de Marcas, establece la nulidad de registro de una marca cuando se “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas*



en los artículos 7 y 8 de la presente ley”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). En ambos casos el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma con el fin de que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos mencionados, ya que, si se inscribe en contravención con lo dispuesto por esas normas legales, es una marca que desde su origen contiene una causal que puede provocar su nulidad, ya sea del signo como tal, como de algunos productos o servicios.

Sobre el punto mencionado, y para este caso concreto, es importante resaltar, que el numeral 37 de la Ley de Marcas, debe ser estudiado en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4, 61 y 62 incisos b) y d) de la ley citada; ello, por cuanto el registro de una señal de propaganda le son aplicables de manera supletoria las normas que regulan el registro de marcas. Al respecto, los numerales citados, establecen por su orden lo siguiente:

Artículo 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una.

Artículo 61.- Aplicación de las disposiciones sobre marcas. Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.



Artículo 62.- Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes:

b) La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero.

d) Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.

Del contenido de los citados artículos, se logra determinar, que si una señal de publicidad comercial logra su registro violentando los artículos citados estará viciada de nulidad y por lo tanto será posible su anulación por parte de las autoridades encargadas. Por lo que se procede al análisis de las señales enfrentadas para determinar a quién corresponde el derecho de prelación y si presentan identidad que violente los artículos citados.

Señal de propaganda que se pretende anular:	Señal de propaganda del solicitante de la nulidad:
Bahía es buena nota	Es buena nota
Fecha de presentación de solicitud: <u>30 de setiembre del 2013</u>	Fecha de presentación de la solicitud: <u>17 de setiembre del 2013</u>
Titular: Productora La Florida S.A.	Titular: Centenario Internacional Sociedad Anónima
Para promocionar: cervezas, maltas y afines, en relación con la marca BAHIA, en Clase 32, Registro No. 86643, inscrita el 18 de abril de 1994.	Para promocionar cervezas y bebidas sin alcohol. Relacionada con el signo "CISA" registro 232506.
Registro 234118	Con suspensión de oficio (en oposición)

Los signos coinciden en la promoción de cervezas y bebidas no alcohólicas, de la clase 32. Esto violenta la prohibición del inciso d) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; “No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en



alguno de los casos siguientes: Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero”, en el presente caso ambas señales promocionan los mismos productos en la clase 32, por ende se da la posibilidad de causar confusión.

Al promocionar los mismos productos el consumidor medio puede llegar a identificar un mismo origen empresarial, los signos se dirigen a promocionar los mismos productos, por lo que existe riesgo de confusión empresarial.

En cuanto a la identidad de las señales en pugna, no se requiere mayor esfuerzo para determinar que ambas son prácticamente iguales [BAHÍA ES BUENA NOTA/ ES BUENA NOTA], con diferencias tan sutiles que el consumidor no percibe, vistas ambas señales en su conjunto expresan un mismo significado, confort o bienestar [identidad ideológica], gráficamente la diferencia se da en una palabra “BAHÍA” por lo que la similitud es muy marcada, y la pronunciación de cada señal es muy similar al compartir las palabras que dan la idea principal ES BUENA NOTA [similitud fonética].

De lo anterior se deduce que la señal de propaganda solicitada, en fecha posterior, **BAHÍA ES BUENA NOTA**, reproduce totalmente la señal previamente solicitada **ES BUENA NOTA**, por lo que debió ser rechazada pues violenta el inciso b) del artículo 62: “*No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un tercero”.*

Ahora bien, una vez confirmado el riesgo de confusión entre los consumidores, se tiene que analizar la prelación ya que según se demuestra en los autos, la solicitud de la señal de propaganda de la empresa Centenario Internacional S.A. “**ES BUENA NOTA**” fue presentada a este Registro



el 17 de setiembre del 2013 asignándosele como fecha de presentación el 23 de setiembre del 2013.

Por otra parte, consta que, el 30 de setiembre del 2013 la empresa Productora La Florida S.A., presentó la solicitud de registro de la señal de propaganda **BAHÍA ES BUENA NOTA** cuya fecha de presentación asignada por parte del Registro fue 03 de octubre del 2013, y fue inscrita el 28 de febrero del 2014.

Se concluye de lo anterior que, existe una inconsistencia registral en virtud del derecho de prelación que le asiste a la empresa Centenario Internacional S.A., cuya señal de propaganda “**ES BUENA NOTA**” fue presentada a este Registro el 17 de setiembre del 2013 asignándosele como fecha de presentación el 23 de setiembre del 2013. Es decir, la solicitud “**ES BUENA NOTA**” fue presentada con anterioridad a la señal de propaganda de la empresa Productora La Florida S.A., por lo tanto, tiene prelación registral de conformidad al artículo 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

El hecho que la empresa Florida S.A., contara con el registro previo de la marca **BAHÍA** no le da derecho preferente para apropiarse de la señal presentada con anterioridad “**ES BUENA NOTA**”, la fecha de presentación de la marca no tiene relación con la fecha de presentación de la señal de propaganda, no puede asignarsele a la señal la misma fecha del signo a la cual se liga, la relación que tiene es sobre los productos a publicitar.

El fin de la nulidad en este caso es enmendar la calificación errónea por parte del Registro para evitar inexactitudes registrales, no se está tomando a la ligereza por parte del registro el trámite de nulidad ya que es un remedio procesal amparado en el principio de legalidad que es base esencial del debido proceso en materia administrativa.

Por esos motivos, le asiste razón al Registro al acoger la solicitud de nulidad incoada por la empresa **CENTENARIO INTERNACIONAL S.A.**, debiendo por lo tanto confirmarse la resolución impugnada en todos sus extremos.



QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con fundamento en las consideraciones anteriores, legislación y doctrina citada, es criterio de este Tribunal que la señal de propaganda “**BAHÍA ES BUENA NOTA**” bajo el Registro No. 234118, en clase 32 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, no podría conservar su inscripción, conforme lo peticionado, ya que violentó y le es aplicable como causal de irregistrabilidad los incisos b) y d) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que existe un titular de una señal de propaganda con mejor derecho por prelación.

Por lo señalado anteriormente, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada generalísima de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas quince minutos y cuarenta y siete segundos del catorce de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 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 la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en su condición de apoderada generalísima de **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas quince minutos y cuarenta y siete segundos del catorce de noviembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptor



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Nulidad de la marca registrada

-TG: Inscripción de la marca

-TNR: 00.42.90