



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-1035-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “*CERVEZA BOHEMIA OBSCURA (DISEÑO)*”

CCM IP S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4747-2008)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 810-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinticinco minutos del tres de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Patricia Rivero Breedy**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-412-428, en representación de la empresa **CCM IP S. A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y un minutos, trece segundos del siete de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de mayo de 2008, la Licenciada Patricia Rivero Breedy, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CERVEZA BOHEMIA OBSCURA**”, en **Clase 32** de la clasificación internacional para proteger y distinguir: “*Cervezas, lúpulo (extracto de) para la fabricación de cerveza, malta (cervezas de)*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, treinta y un minutos, diez segundos del siete de noviembre de dos mil once, procede a rechazar de plano el registro solicitado.

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2011, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Rivero Breedy, en la representación indicada, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada, y en virtud de que el mismo fuera admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho demostrado: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 05 de febrero de 1991 y vigente hasta el 05 de febrero de 2021, la marca de fábrica y comercio **“BOHEMIA”**, **Registro No. 74325**, cuyo titular es la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., para proteger y distinguir, en **Clase 32** de la nomenclatura internacional: “Cerveza” (ver folios 23 y 24).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, deniega el registro solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al resultar inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**BOHEMIA**” y aunado a que ambas protegen los mismos productos, las mismas son idénticas, lo cual implica un inminente riesgo de confusión en el consumidor.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega que la marca de cerveza “Bohemia” actualmente propiedad de su representada está inscrita y se comercializa en su país de origen, México, desde hace más de cien años. La misma ha obtenido premios a nivel mundial y se encuentra inscrita en varios países de Latinoamérica y Europa. Asimismo, dicha cerveza es muy conocida en nuestro país, mientras que; de acuerdo a investigaciones realizadas en el mercado, la marca inscrita a favor de Productora La Florida, S. A. inscrita en 1991, nunca ha sido usada en Costa Rica y por ello la cerveza con ese nombre que conoce el consumidor es la de la empresa solicitante. En razón de dichos argumentos, es claro que la marca solicitada en notoria, goza de amplia difusión, se fabrica desde hace más de cien años, es conocida, se encuentra inscrita y ha sido premiada a nivel mundial. Agrega en su escrito presentado ante este Tribunal el 24 de noviembre de 2011, que el signo inscrito corresponde a una marca mixta con lo cual se distingue y diferencia a la marca “Cerveza Bohemia Oscura” de las demás.

En razón de dichas afirmaciones, solicita el apelante que sea revocada la resolución recurrida y se permita continuar con el trámite del registro solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente venido en Alzada, debe advertirse, en primer lugar, que los términos “*cerveza*” y “*oscura*” contenidos en el elemento



denominativo; el cual, debe prevalecer sobre el gráfico al realizar el cotejo, por cuanto éste es su título y el que será utilizado por el consumidor al adquirirlo, son genéricos y de uso común en relación con el objeto de protección, a saber, “cerveza” y por ello no deben ser considerados al realizar el análisis de registrabilidad.

Considera este Tribunal que, tal y como lo indica el Registro *a quo*, la marca solicitada no es susceptible de protección registral por ser idéntica a un signo inscrito a nombre de otro titular, siendo que no existe una distinción suficiente entre ellos que permita su coexistencia registral, lo que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor, al aplicarse ambos a idénticos productos.

Aunado a lo anterior, no han sido aportados al expediente los elementos probatorios suficientes que puedan sustentar la notoriedad del signo solicitado, ya que no cumple con el mínimo de requisitos establecidos en la Ley de Marcas, por lo cual debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Patricia Rivero Breedy**, en representación de la empresa **CCM IP S. A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y un minutos, diez segundos del siete de noviembre de dos mil once.

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 Orgánico y 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 presentado por la **Licenciada Patricia Rivero Breedy**, en representación de la



empresa **CCM IP S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y un minutos, diez segundos del siete de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma rechazando el registro del signo “**CERVEZA BOHEMIA OSCURA**”. 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.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33