



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1030-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial: “LOS TRES SANTOS”

COSTA RICA’S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7283-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 838-2012

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

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Juan Carlos Retana Otárola**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-755-737, en su condición de apoderado especial de la empresa costarricense **COSTA RICA’S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA**, con cédula jurídica 3-102-531366, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta segundos del veintidós de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2010, el Licenciado Juan Carlos Retana Otárola, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción del nombre comercial **“LOS TRES SANTOS”**, para proteger y distinguir *“un establecimiento comercial dedicado a la venta de bebidas alcohólicas y cervezas”*, en Clase 49 de la Clasificación Internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta segundos del veintidós de noviembre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Retana Otárola, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación en virtud del cual 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 enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TRESANTOS**” bajo el **Registro No. 146277**, a nombre de la empresa **BODEGAS VIÑAS ZAMORANAS, S.A.**, desde el 25 de marzo de 2004 y vigente hasta el 25 de marzo de 2014, para proteger y distinguir “*Vinos*”, en Clase 33 internacional, ver folios 31 y 32 del expediente. **2.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SANTOS**” bajo el **Registro No. 175074**, a nombre de la empresa **HASBROOK OVERSEAS CORP.**, desde el 23 de mayo de 2008 y vigente hasta el 23 de mayo de 2018, para proteger y distinguir “*Cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas,*



bebidas a base de soya”, en Clase 32 internacional, ver folios 135 y 136 del expediente.

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, una vez analizado este asunto, concluye que el signo solicitado “**LOS TRES SANTOS**” es inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto presenta similitud con la marca inscrita “**TRESANTOS**”, siendo además que ambas protegen giros comerciales relacionados y vinculados entre sí. Por lo anterior, es inminente el riesgo de confusión al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos. De aceptar el registro solicitado se podría afectar el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos mediante signos marcarios distintivos, por lo que no es posible su coexistencia registral, dado que transgrede los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifiesta que el nombre comercial solicitado no producirá confusión, ya que los consumidores que adquieran cervezas, aguas minerales y gaseosas, etc, no confundirán un establecimiento comercial con la venta y protección de bebidas. Agrega que, no es correcto impedir el registro del nombre comercial solicitado amparando su rechazo en una marca que no se usa, es decir que solamente existe para efectos de protección registral, ya que no existe ningún producto en el mercado con el cual se utilice el distintivo inscrito, lo cual descarta la confusión real y material a los consumidores, lo que podría hacerla incurrir en su oportunidad en lo que al efecto establece el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, relacionado con la “*Cancelación del registro por falta de uso de la marca*”. En razón de dichos alegatos solicita se autorice la publicación del edicto de ley, a efecto de que, quien se considere afectado lo objete mediante los mecanismos



procesales pertinentes y en consecuencia pretende sea revocada la resolución que apela.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, 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 ambos signos, 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. 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. 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.

La normativa marcaria, y concretamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Esto es, que no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito o en trámite de registro, y que los productos que uno y otro distinguan sean también idénticos o semejantes, o diferentes pero susceptibles de ser asociados, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.

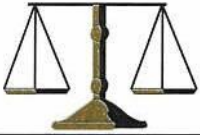


Recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud entre esos signos. En estos casos y aplicando el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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, que ni siquiera puedan ser relacionados.

En otro orden de cosas, dentro de la normativa aplicable a los nombres comerciales, el artículo 41 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece: “**Régimen aplicable.** *Salvo las disposiciones especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten pertinentes.*”

Dicho lo anterior, es evidente que en el estudio de registrabilidad del nombre comercial solicitado “**LOS TRES SANTOS**” debe realizarse un cotejo con los signos inscritos, a saber: “**TRESANTOS**” y “**SANTOS**”, de lo cual se evidencia su similitud a nivel gráfico, fonético e ideológico. Por otra parte, al analizar el objeto de protección de cada uno de ellos, es clara su identidad, por cuanto el nombre comercial se relaciona con un establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas y cervezas que son, precisamente, los productos amparados por las marcas inscritas.

Esta similitud, indiscutiblemente provocaría que el consumidor medio haga alguna asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, de lo que puede resultar que no los distinga y los vincule como provenientes del mismo origen empresarial, esto es, erróneamente puede suponer que los vinos y cervezas protegidos con las marcas inscritas son expendidos en el establecimiento cuyo nombre comercial es objeto de esta solicitud. Eso es precisamente lo que



la Ley de cita trata de evitar, máxime que conforme al artículo 25 de esa Ley, “*El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión. (...)*”, y por ello, por disposición legal la Administración Registral está obligada a proteger a la marca inscrita, como sucede con las que se analizan, en donde los signos guardan más similitudes que diferencias.

Dentro de sus agravios, arguye el apelante que la eventual confusión no es real o no se materializaría nunca por cuanto la marca inscrita no se encuentra en uso por parte de su titular. Agrega que esta situación la hace incurrir en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Marcas. En este sentido cabe advertir al recurrente que la Ley de Marcas en sus artículos 39 y siguientes, establece la posibilidad de cancelación de un registro marcario por falta de uso, siendo que dicha cancelación es viable única y exclusivamente una vez finalizado el procedimiento dispuesto en dicha normativa. Es por ello que, su simple alegato, no resulta de recibo en esta instancia, si no se interpone la acción correspondiente, a efecto de ejercitar los mecanismos procesales pertinentes.

Por todo lo expuesto, considera este Tribunal que, el caso bajo análisis se enmarca dentro de los supuestos previstos en la normativa citada, dado lo cual, tal y como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial, el nombre comercial propuesto carece de elementos diferenciadores suficientes que permitan su coexistencia con las marcas inscritas, en razón de lo cual violenta los artículos 2 y 65 de la ley de citas. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Juan Carlos Retana Otárola**, en representación de la empresa **COSTA RICA’S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta segundos, del veintidós de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma.



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 el **Licenciado Juan Carlos Retana Otárola**, en representación de la empresa **COSTA RICA'S CRAFT BREWING COMPANY LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta segundos, del veintidós de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo solicitado **"LOS TRES SANTOS"**. 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.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty 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