



RESOLUCION DEFINITIVA

Exp. N° 2011-0952- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “B BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER” (DISEÑO)

PRODUCTORA LA FLORIDA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-8502)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 885-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO— Goicoechea, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, abogado, portador de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en concepto de apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuatro minutos del once de octubre del dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 30 de Agosto del 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición dichas, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**B BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER**” (**DISEÑO**) en la clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “*Cervezas y bebidas sin alcohol oscura.*”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con cuatro minutos del once de octubre del dos mil once, resolvió denegar la



inscripción de la marca solicitada, por considerar que contraviene la norma contenida en el artículo 7 literales j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

III. 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, 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 doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**B BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER**” (DISEÑO), por considerar que los términos PREMIUM QUALITY contenidos en la marca resultan capaces de calificar o atribuir cualidades o características, causando engaño o confusión al consumidor promedio por lo que el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral por transgredir el artículo 7 incisos j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante manifiesta que la presente solicitud solo pretende actualizar los productos que su representada ofrece bajo el signo “**B BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER**”, al contar con un antecedente marcario inscrito el rechazo de plano resulta contrario al ordenamiento jurídico, teniendo sus representados derechos adquiridos en Costa Rica desde hace más de 5 años. Menciona además en sus agravios que



desde que se solicitó el distintivo se indicó que “No se hace reserva de los términos de uso común contenidos en el diseño”, e indica que como puede rechazarse un distintivo con fundamento en elementos de los cuales no se hace reserva.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal analizando la marca sometida a inscripción, así como los alegatos del recurrente, coincide con el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido de que el distintivo solicitado contiene vocablos que pueden inducir a los consumidores a errores o confusiones, lo que es contrario a la función principal de la marca, como es distinguir los productos o servicios de una empresa frente a los productos o servicios de la competencia.

Los términos en la marca pretendida “**PREMIUM QUALITY**” que en el idioma español significa “**CALIDAD PREMIUM**”, podría inducir a error al consumidor al atribuir cualidades de superioridad, otorgándole al producto una condición de mayor calidad, no pudiendo establecerse si realmente ostenta dichas cualidades.

Los vocablos “**PREMIUM QUALITY**” se trata de adjetivos calificativos que sirven para expresar o destacar una cualidad al asociarla al giro del producto que se protegería a saber “*Cervezas y bebidas sin alcohol oscura.*”, cabe concluir que resulta totalmente descriptiva y por ende sin la suficiente aptitud distintiva, por atribuirle a tal producto una cualidad que implicaría que es mejor que otros de su mismo género.

El ingresar al mercado un signo que contenga las prohibiciones intrínsecas dispuestas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, tal como ya lo expresó este Tribunal en el Voto 005-2007 dicho, “*puede causar perjuicios a los consumidores por la eventual confusión que se genere, pero también es un posible punto de partida para provocar en el mercado una situación de competencia desleal entre competidores, en razón de que al ser un signo cuya distintividad es cuestionable -o totalmente inexistente-, ingresaría al mercado con una ventaja respecto de otros productores del mismo sector en el cual compete; con independencia de que no se trate de una situación de cotejo marcario; es decir, estamos*



ante un escenario en el cual este perjuicio se este causando a un competidor, independientemente de que éste tenga inscrito a su favor -o no- un derecho sobre un signo similar o idéntico al signo que se inscribe o se pretende inscribir con violación del artículo 7 citado.”

De lo anteriormente dicho es que considera este Organo de Alzada que le es aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, como correctamente lo hizo el **a-quo**, pues esta causal tiene que ver con el “Principio de Veracidad de la Marca”, ya que, *“El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, llevando razón el **a quo** al manifestar que *“la marca está dirigida a consumidores específicos de este tipo de bebidas en específico cerveza, por lo que la disposición del término PREMIUM QUALITY contenido en el signo solicitado, atribuiría directamente una supremacía en cuanto a la calidad del producto que se adquiere”*

Por consiguiente, al contrario de lo expuesto por la recurrente en cuanto a que no se hace reserva de las palabras de uso común, visible al folio veintiocho del expediente, observa este Tribunal que en la solicitud visible al folio dos, líneas once a catorce, si se indicó que *“se hace reserva de la frase BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER, la forma*



característica del diseño, su contenido, de los colores, negro, dorado, cobre, blanco y rojo, así como la combinación de estos, su disposición en cada uno de los elementos figurativos y del arte tipográfico del diseño”, por lo que no es atendible dicho alegato. Además respecto a lo que aduce la parte en cuanto a que existe otra marca inscrita desde hace cinco años, coincide este Organismo Colegiado con lo manifestado por el *a quo* en la resolución recurrida, al manifestar que el hecho de que exista un antecedente de una marca registrada en su momento con valoraciones efectuadas antes del presente análisis, no garantiza la inscripción de un signo, por lo que debido a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**B BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER**” (**DISEÑO**) por tender a engaño y a confusión al consumidor respecto de las cualidades de los productos que protegería de conformidad con el inciso j) del artículo 7° de repetida cita, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, y confirmar lo resuelto por la el Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO. SOBRE EL 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a lo expuesto y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PRODUCTORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cuatro minutos del once de octubre del dos mil once, la cual se confirma, para que se



deniegue la inscripción de la marca “**B BAVARIA PREMIUM QUALITY DARK BEER**” (DISEÑO). 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

Marca Intrínsecamente inadmisibile
TE. Marca con falta de distintividad
TG Marcas inadmisibles
TNR: 00.60.55.