

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2015-0361-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción como marca del signo BIRRA**

**Arteria Diseño S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-11136)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 964-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pedro Oller Taylor, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad 1-0787-0425, en su condición de apoderado especial de la empresa Arteria Diseño S.A., de esta plaza, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:12:56 horas del 18 de febrero de 2015.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha 19 de diciembre de 2014, la señora María José Campos García solicitó la inscripción como marca de fábrica del signo **BIRRA** para distinguir: “*bolsos de deporte, bolso de playa, bolso de viaje, bolsas para la compra, bolsos de mano*”, en clase 18 de la clasificación internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Que la solicitud de transferencia de la marca en cuestión con número de anotación 2/95382 fue debidamente asentada el 12/02/2015; por lo que el día de hoy la solicitud bajo estudio se encuentra a nombre de Arteria Diseño S.A.

**TERCERO.** Que mediante resolución final dictada a las 13:12:56 horas del 18 de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**CUARTO.** Que por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de febrero del 2015, el licenciado Pedro Oller Taylor en representación de la empresa Arteria Diseño S.A., interpuso recurso de apelación contra la resolución final referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de 12 de mayo a 12 de julio de 2015.

**Redacta el juez Villavicencio Cedeño; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de la empresa **BRANDING COSTA RICA S.A.**, la marca de fábrica “**PURA BIRRA**” bajo el registro número **239022**, desde el 6 de octubre del 2014, y vigente hasta el 06 de octubre del 2024, la cual distingue: *“artículos metálicos tales como llaveros, pines, cerrajería y ferretería metálica”, “papel cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelerías; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje*

*(no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” y “sombrerería, vestido, calzado”, en clases 06, 16 y 25 de la nomenclatura internacional, por su orden (folios 76 y 77).*

**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.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque la marca solicitada resulta inadmisibles por derecho de terceros y por ende imposible de apropiación o de verse beneficiada de derechos marcarios de terceros, de conformidad con el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en sus escritos de apelación y expresión de agravios argumenta que la marca solicitada cuenta con los suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de inscripción por las diferencias con la marca registrada. Que se violenta el principio de especialidad en perjuicio de su representada ya que ambas marcas pertenecen, se desarrollan y comercializan en ámbitos empresariales diferentes por lo que se trata de productos diferentes y de distinta naturaleza en clases diferentes que no se relacionan por cuanto los canales de distribución y consumidor meta varían. Alega que el argumento del Registro de similitud de clases es errado e inconsistente por cuanto la Clasificación de Niza fue creada para diferenciar los productos y servicios trayendo como consecuencia que ninguna clase debe confundirse ni equipararse con la otra. Que la marca solicitada cuenta con los elementos básicos para su registro a saber: novedad o carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad. Que ambos signos pueden coexistir ya que no solo protegen servicios totalmente diferentes, sino también a nivel nacional gráfico la marca de su representada es una marca denominativa y la marca registrada es denominativa con más de tres vocablos de diferenciación demostrándose por el tipo de marca y el logo una diferencia gráfica; a nivel ideológico ambas marcas protegen productos diferentes lo que las hace diferenciables para el consumidor. Concluye alegando que su representada tiene inscrita la

marca BIRRA, bajo el registro número 225440 en la clase 21 de la nomenclatura internacional y que la solicitud presentada constituye una extensión de la marca registrada de su propiedad, por lo que su rechazo hace suponer que un mismo titular no podrá registrar marcas idénticas o similares de su propiedad violentando la libertad de comercio al no poder modificar la diversidad de sus productos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Al enfrentar el signo solicitado **BIRRA**, y la marca inscrita **PURA BIRRA**, coincide este Tribunal con el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial en cuanto al riesgo de confusión y asociación empresarial que conlleva la registración del distintivo propuesto en comparación con la marca inscrita.

Se determina que la marca inscrita incluye la solicitada, siendo ambas puramente denominativas. En este sentido, se le aplica el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, para analizar la semejanza entre el signo solicitado y el inscrito; tomando en consideración el elemento preponderante los signos enfrentados (**BIRRA**) dando como resultado una semejanza capaz de confundir al consumidor sobre el origen empresarial de los productos, por lo que no es posible que dichos distintivos marcarios puedan coexistir registralmente, esto por cuanto el signo solicitado para registro pretende distinguir *“bolsos de deporte, bolso de playa, bolso de viaje, bolsas para la compra, bolsos de mano”*, en clase **18** de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca inscrita ampara *“sombrerería, vestido y calzado”*, en la clase **25** de la nomenclatura internacional. De tal forma, a criterio de este Tribunal existe una vinculación o relación de los productos de los signos en conflicto, por cuanto tanto la vestimenta como los accesorios a la vestimenta, en este caso bolsos, van directamente relacionados y tienen que ver con el ornato personal y asimismo comparten los mismos canales de distribución y puntos de venta, situación que podría llevar al consumidor a que haga una asociación en cuanto al origen empresarial, lo que eventualmente puede causar confusión en éste, en el sentido que puede asumir que los productos provienen de un mismo empresario.

Con respecto a los agravios, no son de recibo los argumentos del apelante, en virtud de que ambos signos comparten un elemento que las asemeja de tal forma que se convierte en el elemento preponderante que lejos de diferenciarlas, permite relacionarlas provocando que el consumidor las confunda y llegue a pensar que se trata del mismo producto o del mismo origen empresarial, los cuales como se dijo se encuentran estrechamente relacionados en las clases 18 y 25.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

*“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.*

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

*“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.*

*Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.*

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los que amparan los signos

inscritos, están relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

Bajo ese conocimiento no es posible la registración del signo solicitado, ya que el registrador al momento de dar trámite a la solicitud, la hace dentro de un marco de calificación y aplica el principio de legalidad, dentro de este principio está la normativa especial aplicable y dentro de esta el principio de especialidad utilizado como herramienta de calificación y precisamente este principio al aplicarlo nos da como resultado que los productos de ambas marcas en las clases indicadas a pesar de ser clases distintas se encuentran relacionados, lo que podría causar un riesgo de confusión o de asociación al consumidor.

En lo que atañe al signo BIRRA que alega tener inscrito el apelante en la clase 21 de la nomenclatura internacional, y en cuanto al agravio puntual de que la marca solicitada es una extensión de la marca inscrita a nombre de la apelante, valga decir que en Costa Rica no existe la figura de la marca extensiva o derivada, y cada una que se solicita debe ser sometida al marco de calificación registral, consistente en la propia solicitud, la normativa que le sea aplicable, y los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles.

Por todo lo anterior no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes. Por lo que al existir riesgo de confusión y de asociación entre las marcas cotejadas, este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción de la marca presentada, siendo aplicable el numeral 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley citada.

**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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pedro Oller Taylor en su condición de apoderado especial de la empresa **ARTERIA DISEÑO S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:12:56 horas del 18 de febrero del 2015, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción como marca de fábrica del signo **BIRRA** en clase 18 de la clasificación internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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**



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**-TE. Marca registrada o usada por un tercero**

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**