



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0306-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Oregon HONEYBEER (DISEÑO)”

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10556-2012)

MACTARNAHAN’S IP, LLC, Apelante

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 974-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del doce de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **MACTARNAHAN’S IP, LLC**, organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 445 St. Paul Sreet, Rochester, New York 14605, Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de noviembre de dos mil doce, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa antes citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Oregon HONEYBEER (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*cervezas, cerveza de*



bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte y cerveza negra”, en clase 32 del nomenclátor internacional.

SEGUNDO. Por resolución dictada a las 15:14:54 horas del 21 de enero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud, que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**oregon chai (DISEÑO)**”, bajo el registro número 194837, propiedad de la empresa **KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. (...)*”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de abril de 2013, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **MACTARNAHAN’S IP, LLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 invalidez o la nulidad 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio “**oregon chai (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **KERRY GROUP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED**, bajo el número de registro 194837, desde el 28 de setiembre de 2009, vigente hasta el 28 de setiembre de 2019, para proteger y distinguir: “*cervezas; aguas minerales y aireadas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*”. (ver folios 11 y 12).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada por derechos de terceros, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica y comercio “**oregon chai (DISEÑO)**”, en la misma clase del nomenclátor internacional, sea en clase 32, para proteger y distinguir productos idénticos y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, comprobándose que hay igualdad gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, con respecto a la denominación Oregon, lo que puede causar riesgo confusión y riesgo de asociación en los consumidores, al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el recurrente a través de su representante, destacó en la apelación presentada y en su escrito de expresión de agravios, que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción



de su representada es incorrecto, por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente existen diferencias entre las denominaciones que permiten su pacífica coexistencia registral, ya que a la vista las marcas no se confunden entre sí. Agrega que estamos ante dos representaciones distintas, cada uno con características peculiares, las cuales las diferencian fácilmente y que cada una de ellas tiene suficientes elementos disímiles entre sí.

Indica puntualmente que el término “OREGON” es inapropiable y de uso común por ser el nombre de un Estado de los Estados Unidos de América y por ello este elemento del signo propuesto pierde relevancia al momento de ser analizado, adquiriendo mayor peso los otros que indica la marca. Agrega que el vocablo OREGON también resulta genérico y siendo así, la similitud que indica el Registro y la posibilidad de confusión pueden hacerse recaer sobre este elemento no registrable, ya que sobre éste ninguna empresa puede reclamar exclusividad. Concluye que en la marca solicitada, el componente distintivo y dominante es “**HONEYBEER**”, que es un término de fantasía y que por su parte el término “**CHAI**” en el signo inscrito tiene significado propio siendo que el mismo significa “TÉ” en hindú, por lo que hace alusión directa al “té Chai”, que es una de las bebidas más populares en la cocina hindú, cada vez más popular en Occidente gracias a sus propiedades y riquísimo sabor.

Finalmente manifiesta, que el principio de análisis en conjunto en el cotejo marcario no es absoluto ya que el mismo presenta una excepción, sea la contenida en el inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, de acuerdo con la cual puede prescindirse de la impresión de conjunto cuando las marcas contienen palabras o raíces de uso común, e indica que el Registro en su análisis, si bien se aparta de dicho principio e individualiza cada componente de la marca propuesta, de manera errónea, centra su inconformidad en el radical genérico o de uso común “OREGON”, es decir, descarta arbitrariamente el resto de elementos de suma importancia que forman parte del distintivo de la solicitante y del distintivo ya inscrito.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que la



marca inscrita “**oregon chai (DISEÑO)**”, es un signo mixto, por estar conformada por una parte denominativa y una parte figurativa, al igual que la marca solicitada “**Oregon HONEYBEER (DISEÑO)**”, más concretamente son signos mixtos complejos, por estar conformadas por más de una palabra y asimismo, por una parte figurativa.

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**Oregon HONEYBEER (DISEÑO)**” y la inscrita “**oregon chai (DISEÑO)**”, se observa que ambos signos incluyen el término “**OREGON**”. El recurrente indica en su solicitud, que no hace reserva de dicho vocablo contenido en el diseño, por lo que en teoría se debe entender que la marca a reivindicar sería únicamente “**HONEYBEER**”. Pero además el apelante tal como se indicó supra, manifiesta que el término “**OREGON**” es de uso común y genérico. Lo anterior lo hace para señalar que el vocablo “**HONEYBEER**” es de fantasía y que no tiene traducción, con el fin de que la Administración Registral identifique a **HONEYBEER** como el signo propuesto dejando de lado los otros elementos. Sea que ese vocablo constituya el factor tópico y predominante del signo.

A criterio de este Tribunal, el término “**HONEYBEER**” a contrario de lo dicho por el apelante, resulta descriptivo de los productos que pretende proteger y distinguir y no otorga ninguna distintividad al signo propuesto. Mientras que el término “**OREGON**” en la pedida resulta ser el elemento preponderante, sea con el cual el consumidor la diferenciará e individualizará de cualquier otra en el comercio.

En este caso, la marca que se solicita inscribir presenta como inconveniente principal que la misma lleva el término **OREGON**, que lejos de aportar una diferenciación con el inscrito “**Oregon Chai (DISEÑO)**”, resulta confuso para el consumir que lo relacionará con éste, no solo en la similitud de los signos sino también en el origen empresarial, lo que violenta lo establecido por los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de mérito, sea la posibilidad de crear un riesgo de confusión y un riesgo de asociación empresarial en la mente del consumidor.



La Administración Registral tiene como norte porque está dentro de su principio de legalidad, evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su signo o uno similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión y asociación.

Ha de tenerse presente, que la normativa marcaria 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 o idéntica a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, como es el caso que nos ocupa. Además siguiendo con el análisis, no solo hay similitud en los signos, sino también en los productos que se protegen en la clase 32, siendo ello otro elemento para rechazar la solicitud pedida por el solicitante y la imposibilidad de este Tribunal de aplicar el principio de especialidad, como una forma de poder otorgar el signo propuesto.

Así las cosas, resulta claro para este Tribunal que, el único elemento eventualmente distintivo de la marca propuesta sería la palabra “OREGON”. Este término coincide con el elemento central de la marca inscrita “**Oregon Chai (DISEÑO)**”, es decir se encuentra inserto dentro de la marca ya inscrita, con el agravante de que son para productos iguales y relacionados. Esto genera un riesgo de asociación empresarial con la marca inscrita, lo cual está vedado de conformidad con los derechos conferidos por el registro de un signo, según lo establecido por el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con los incisos a) y b) del artículo 8 *ibídem*.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dichas normas prevén la irregistrabilidad de un signo como marca cuando afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que ahora nos ocupa. De ahí que lo pertinente es



declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Mactarnahan's IP LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, 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, 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Mactarnahan's IP LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y tres minutos y cincuenta segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, la que en este acto se confirma y se deniega la solicitud de inscripción presentada. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia 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