

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0220-TRA-PI

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-6637)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0354-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y ocho minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, cédula jurídica 3-101-295868, domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de La Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:32:42 del 22 de marzo de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **José Leonel Rojas Cárcamo**, mensajero, vecino de San José, Desamparados, cédula de identidad 8-0104-0248, en su condición de apoderado especial de la compañía **DRIIFT**


EVENTS LIMITADA, cédula jurídica: 3-102-699807, domiciliada en Puntarenas, Caserío Mal País de Cóbano, 150 metros sur del Hotel Blue Jay Lodge; presentó el 25 de agosto de 2020, solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



para proteger y distinguir **en clase 29 internacional:** legumbres y otros productos hortícola comestibles preparados para el consumo o la conservación, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas. **En clase 30 internacional:** productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos, pan, pastelería y confitería. **En clase 31 internacional:** productos de la tierra que no hayan sufrido preparación alguna para el consumo, productos agrícolas, hortícola, forestales y granos. **En clase 32 internacional:** bebidas no alcohólicas, así como las cervezas. Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. **En clase 33 internacional:** bebidas alcohólicas, cocktails.

Una vez publicado el edicto de ley la licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición indicada, presentó oposición al registro, por considerar que entre el signo solicitado y las marcas notoriamente conocidas de su representada se presentan similitudes al grado de provocar confusión, además de existir una identidad en los productos y canales de distribución.

Mediante resolución dictada a las 08:32:42 del 22 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual declara sin lugar la oposición interpuesta por **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la

marca de servicios , presentada por **DRIFT EVENTS LIMITADA**, la cual

acoge; y deniega la solicitud de anulación de la resolución emitida a las 14:47:08 del 27 de noviembre de 2020, referencia 2020-80914, que corresponde al traslado de la oposición.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, mediante escrito presentado el 21 de abril de 2021, la licenciada **Marianella Arias Chacón** interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, señalando en sus agravios lo siguiente:

1. Entre los signos en conflicto concurren una serie de características y circunstancias que les hacen confundibles entre sí y hacen inviable su coexistencia en el mercado, por lo que el signo pretendido resulta irregistrable.
2. Aunque se trata de signos mixtos, en este caso en particular, el elemento predominante es el nominativo DRAFT. La comparación entre draft y drift demuestra una evidente identidad entre las denominaciones, lo cual es riesgoso para el consumidor. Al estar conformados por una casi idéntica secuela de vocales y consonantes, la diferencia es mínima y por casi imperceptible.
3. Las diferencias fonéticas son insuficientes, el consumidor fácilmente puede hacer un asocie donde no lo hay, y las letras que conforman ambos signos son en su mayoría coincidentes y se encuentran en las mismas posiciones.
4. Existe una clara identidad en los productos y los canales de distribución son los mismos. Hay conexión competitiva entre los productos, ya que son intercambiables y complementarios, y se ubicarán en los mismos anaqueles lo que puede generar un asocie empresarial indebido por la relación de

sector de mercado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con este carácter que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas las siguientes marcas:



1. registro 227826, inscrita desde el 21 de junio de 2013, vigente hasta el 21 de junio de 2023, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cerveza de barril. (folio 22 a 23 expediente principal)



2. registro: 291498, inscrita desde el 16 de octubre de 2020, vigente hasta el 16 de octubre de 2030, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cerveza de barril. (folio 24 a 25 expediente principal)



3. registro: 228594, inscrita desde el 15 de julio de 2013, vigente hasta el 15 de julio de 2023, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cerveza de barril. (folio 26 a 27 expediente principal)



4. registro: 227804, inscrita desde el 21 de junio de 2013, vigente hasta el 21 de junio de 2023, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cerveza de barril. (folio 28 a 29 expediente principal)
5. "Imperial Draft", registro: 193148, inscrita desde el 31 de julio de 2009, vigente hasta el 31 de julio de 2029, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cervezas; cervezas

de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo agua minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cervezas; bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas. (folio 30 a 31 expediente principal)

6. **"Imperial Draft"**, registro: 214435, inscrita desde el 2 de diciembre de 2011, vigente hasta el 02 de diciembre de 2021, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cervezas y bebidas sin alcohol. (folio 32 a 33 expediente principal)



7. registro 291499, inscrita desde el 16 de octubre de 2020, vigente hasta el 16 de octubre de 2030, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cerveza de barril. (folio 34 a 35 expediente principal)



8. registro 228018, inscrita desde el 25 de junio de 2013, vigente hasta el 25 de junio de 2023, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cerveza de barril. (folio 36 a 37 expediente principal)



9. registro 291497, inscrita desde el 16 de octubre de 2020, vigente hasta el 16 de octubre de 2030, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: cerveza de barril. (folio 38 a 39 expediente principal)

10. **"PILSEN"**, registro: 76939, inscrita desde el 2 de septiembre de 1991, vigente hasta el 2 de septiembre de 2021, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: Cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, cerveza tipo lager beer, bebidas de malta y polvo para cerveza. (folio 88 a 89 expediente principal)
11. **"BAVARIA"**, registro 89569, inscrita desde el 9 de diciembre de 1994, vigente hasta el 9 de diciembre de 2024, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: Cerveza. (folio 90 a 91 expediente principal)



12. registro: 30047, inscrita desde el 24 de agosto de 1964, vigente hasta el 24 de agosto de 2029, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: Cerveza. (folio 92 a 94 expediente principal)
13. **"BAVARIA"**, registro: 76947, inscrita desde el 2 de septiembre de 1991, vigente hasta el 2 de septiembre de 2021, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 33 internacional: bebidas alcohólicas excepto cervezas. (folio 95 a 96 expediente principal)



14. registro: 150639, inscrita desde el 10 de diciembre de 2004, vigente hasta el 10 de diciembre de 2024, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., para proteger y distinguir en clase 32 internacional: Cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas. (folio 97 a 98 expediente principal)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No observa este Tribunal hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia, en el “Por tanto” de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 08:32:42 del 22 de marzo de 2021, en forma errónea se indicó que el signo solicitado corresponde a una marca de servicios, cuando lo correcto es marca de fábrica y comercio, sin embargo se considera un simple error material, por lo que se no observan vicios en los elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo indica:

Artículo 8º- **Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de

un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

La finalidad de una marca radica en lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro.

Ahora bien, dentro de la normativa a analizar, también se debe tomar en cuenta el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, que, en cuanto a las semejanzas entre signos distintivos indica; que se deben examinar las **similitudes** gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias entre ellos. Estas semejanzas determinan el **riesgo de confusión y asociación** frente al consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Asimismo, recurriendo a la jurisprudencia internacional, en el proceso interno número 700-IP-2018, Quito, del 30 de abril de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que *“...El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión y asociación...”*.

Para establecer esa identidad o diferencia entre los signos en conflicto, se tiene como herramienta el cotejo marcario, el cual resulta necesario para poder valorar desde la óptica gráfica, fonética e ideológica, las diferencias existentes tanto de los

signos como de los productos o servicios de que se trate, cuando resulte procedente. Esta confrontación puede generar que efectivamente se demuestre un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los signos inscritos, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros, o por el contrario, demostrar que los signos pueden coexistir en razón de existir suficientes diferencias entre ellos. De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y las marcas inscritas:

SIGNO PROPUESTO



Clase 29: legumbres y otros productos hortícola comestibles preparados para el consumo o la conservación, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas. **Clase 30:** productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos, pan, pastelería y confitería. **Clase 31:** productos de la tierra que no hayan sufrido preparación alguna para el consumo, productos agrícolas, hortícola, forestales y granos. **Clase 32:** bebidas no alcohólicas, así como las cervezas. Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. **Clase 33:** bebidas alcohólicas, cocktails.

SIGNOS INSCRITOS

MARCA	CLASE DE LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL
	Clase 32: cerveza de barril.
	Clase 32: cerveza de barril.
	Clase 32: cerveza de barril.
	Clase 32: cerveza de barril.
Imperial Draft	Clase 32: cervezas; cervezas de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo agua minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes; cervezas; bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas.
Imperial Draft	Clase 32: cervezas y bebidas sin alcohol.
	Clase 32: cerveza de barril.

	Clase 32: cerveza de barril.
	Clase 32: cerveza de barril.
PILSEN	Clase 32: cerveza, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, cerveza tipo lager beer, bebidas de malta y polvo para cerveza.
BAVARIA	Clase 32: cerveza.
	Clase 32: cerveza.
BAVARIA	Clase 33: bebidas alcohólicas excepto cervezas.
	Clase 32: cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, poder, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas.

Es menester señalar, que el término “Draft” es un vocablo de uso común con relación a los productos que buscan proteger y distinguir las marcas opuestas, en el sector pertinente del público consumidor, es decir, es un término conocido y que funciona efectivamente en el mercado y es reconocido por el consumidor de este tipo de

productos. Los consumidores de cerveza, que es a quienes van dirigidos los productos protegidos por la marca solicitada y las inscritas, tienen claro que DRAFT BEER, hace alusión a cerveza de barril, de ahí que para el sector pertinente no cabe duda de a qué se refiere, por tal motivo la palabra “Draft” no puede tomarse en consideración al efectuar el cotejo marcario, sin importar que pueda tener otras acepciones que no son de importancia en el sector de consumidores de cerveza, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de marcas, que dispone:

Artículo 24.-Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...)

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; (...)

Así las cosas, respecto a los vocablos “IMPERIAL”, “PILSEN” Y “BAVARIA”, desde el punto de vista gráfico no guardan ninguna semejanza con el signo propuesto, por lo que a nivel visual no se genera riesgo de confusión en el consumidor. Desde el punto de vista fonético su pronunciación también resulta completamente disímil. En cuanto al cotejo ideológico, la palabra “DRIFT” contenida en la marca solicitada, se traduce al español como deriva, decaimiento, movimiento, tendencia (<https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/drift>), término que en nada se relaciona con Imperial, Pilsen y Bavaria, por lo que en relación con los conceptos e ideas no presentan similitud.

De esta manera, y en base al estudio realizado, se concluye que los signos son diferentes y tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores, que son los usuarios finales de estos signos.

Respecto a los productos que las marcas buscan proteger y distinguir, al ser diferentes los signos bajo estudio, no es necesario realizar un cotejo de productos, ya que los signos pueden ser individualizados e identificados sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

Partiendo de lo antes expuesto, se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos; ya que no existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, al relacionar los productos que identifica el distintivo solicitado, con los productos que identifica el signo inscrito, así como tampoco se presenta riesgo de asociación empresarial.

En cuanto a los agravios, se debe indicar que no lleva razón la opositora en sus alegatos. Conforme el cotejo realizado, se desprende que no hay similitud gráfica, fonética e ideológica, pudiendo coexistir los signos en el mercado. Aunado a lo anterior, el signo solicitado se compone de varios elementos que le permiten individualizarse y diferenciarse de las marcas registradas. Asimismo, en cuanto al alegato respecto a la similitud de productos, tal y como quedó indicado, al poseer la marca solicitada aptitud distintiva, se desvanece el riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, como apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:32:42 del 22 de marzo de 2021, la que en este acto **SE CONFIRMA**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 08:20 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 08:05 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 06:32 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/11/2021 05:53 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/11/2021 03:15 PM

Guadalupe Ortiz Mora

gm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca en trámite de inscripción

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR: 00.41.26

Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TE: Marcas en trámite de inscripción

TG: Marcas inadmisibles

TNR:00.41.33