
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0365-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“ALMA CERVECERA”

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-4050)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0500-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veinticuatro minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-295868, con domicilio en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de Cervecería Costa Rica, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:40:41 horas del 4 de agosto de 2021.

Redacta la juez Priscilla Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Marianella Arias Chacón**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **ALMA CERVECERA** para proteger y

distinguir: bebidas alcohólicas que pueden tener cerveza como ingrediente secundario, en clase 33, según limitación realizada el 25 de junio de 2021.

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:40:41 horas del 4 de agosto de 2021, rechazó la marca solicitada por considerar que transgrede los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al presentar similitud gráfica, fonética e ideológica con la marca registrada **ALMA NEGRA** y distinguir productos relacionados (vinos en clase 33).

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, apeló y expuso como agravios lo siguiente:

1. En aplicación del principio de especialidad los signos pueden coexistir ya que el vino que distingue la marca registrada difiere por su naturaleza, destino, carácter competidor, mercado final, anaqueles o canales de distribución de los productos solicitados por la marca solicitada.
2. Los signos difieren en su análisis en conjunto. No es posible que el análisis de los signos se base únicamente en ciertos elementos y no se valoren todos los aspectos diferenciadores que conforman ambos signos.
3. Los vocablos que acompañan los signos, cervecera y negra, hacen la diferencia, para que no incurra en confusión el consumidor final. El presupuesto fáctico necesario de la existencia del riesgo de confusión es la identidad o similitud del signo que usa el tercero y la marca registrada, por lo que no procede denegar el signo solicitado.
4. Al realizar el análisis de registrabilidad de un signo respecto a derechos de terceros, se debe de atender a los elementos propios de cada marca y la finalidad

que con ella se persigue, al ser productos diferentes el consumidor los comprará para atender una necesidad específica. Además, el consumidor al que se dirigen es completamente diferente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de comercio:

“**ALMA NEGRA**” registro 209173, propiedad de **Ernesto Catena**, inscrita el 11 de mayo de 2011 y vigente hasta el 11 de mayo de 2031, para distinguir vinos en clase 33.

TERCERO. 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.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS. El artículo 8 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, según lo disponen los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, [...], 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca [...] anterior.

Asimismo, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese **en la situación del consumidor normal** del producto o servicio de que se trate. [...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino **además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;**

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca,

teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]

Tomando en consideración lo antes expuesto se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y en relación con los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO	MARCA REGISTRADA
<u>ALMA CERVECERA</u>	<u>ALMA NEGRA</u>
Bebidas alcohólicas que pueden tener cerveza como ingrediente secundario	Vinos

Para efectuar el cotejo en conjunto de los signos el examinador debe tener en cuenta preferentemente las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y la consecuente confusión del público consumidor. La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo solicitado **ALMA CERVECERA** y la marca registrada **ALMA NEGRA** existe semejanza por cuanto del conjunto marcario de cada signo resalta como elemento denominativo preponderante el término **ALMA**; con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, porque se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y estas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo resulta importante aclarar que la palabra CERVECERA de la marca solicitada es un término de uso común en relación a los productos que pretende

proteger y por ende no se puede reivindicar, es decir CERVECERA es un término carente de distintividad para distinguir productos que contienen cerveza.

El término **ALMA**, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral, que resulta distintiva para los productos que distingue en clase 33, en este caso los vinos.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos por la marca prioritaria. No se trata de que el consumidor confunda los productos en el mercado, pero al ser bebidas con contenido alcohólico sí puede pensar que provienen de la misma empresa.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, porque diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada uno de ellos un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación del elemento preponderante marcario es idéntica; para los consumidores no existe una diferenciación entre los signos enfrentados, son términos que se pronuncian de igual forma. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización. El mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos

o recomendar una marca.

En el campo ideológico las marcas evocan la misma idea, como lo indicó el Registro: “ALMA... remite a parte espiritual e inmortal del ser humano”.

Con respecto a la aplicación del principio de especialidad contenido en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a Ley de marcas, procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados. Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de marcas de repetida cita.

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho. En el presente caso la marca solicitada protege productos relacionados (bebidas alcohólicas que pueden tener cerveza como ingrediente secundario) con los distinguidos por la marca registrada (vinos), ya que se trata de bebidas que contienen alcohol.

Es por esta razón que se presenta el riesgo de asociación empresarial, nótese que los productos que distingue la marca solicitada pueden contener cerveza, es decir, por lo que existe la posibilidad de que la marca identifique bebidas alcohólicas que no necesariamente la contienen, y ello incluso puede conllevar a que estemos en presencia de productos que pueden ser consumidos en vez de vino o viceversa, además, al tratarse en general de bebidas con contenido alcohólico (vinos y

alcohólicas que pueden tener cerveza como ingrediente secundario) son productos que se utilizan de forma similar por los consumidores, por lo que con independencia del anaquel en que se encuentren, un consumidor podría pensar que ambos son comercializados o fabricados por el mismo empresario, además de que se expenderán en los mismos lugares, a saber, licorerías, supermercados, bares.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias en el plano gráfico, fonético, ideológico y en relación con los productos que distinguen, por lo tanto, no pueden coexistir registralmente; debe recordar la recurrente que los signos no tienen que ser idénticos, basta con que sean similares para que se dé protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la Ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto entre los signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo **ALMA NEGRA** y que de

permitirse la inscripción de la marca solicitada **ALMA CERVECERA** se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) y b) citado, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:40:41 horas del 4 de agosto de 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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 29 del Reglamento operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/CMC/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.41.33