
RESOLUCIÓN FINAL

EXPEDIENTE 2023-0054-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “MODELO PURA MALTA”

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-1472)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0136-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del veintisiete de marzo del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Marianella Arias Chacón**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, sociedad domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las Instalaciones de La Cervecería Costa Rica, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:43:46 horas del 11 de noviembre de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 18 de febrero de 2022, la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad 1-984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de México, domiciliada en Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. Int. Piso 6, Reforma Social Miguel Hidalgo, México City CP 11650, México; solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio "**MODELO PURA MALTA**", para proteger y distinguir **en clase 32 internacional**: cerveza hecha exclusivamente con granos malteados.

Una vez publicado el edicto de ley la señora **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, presentó oposición de registro del signo, al considerar que se pueden ver vulnerados sus derechos al ser titular de la marca registrada "**BAVARIA PURA MALTA**".

Mediante resolución dictada a las 10:43:46 horas del 11 de noviembre de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió: "I. Se rechaza la notoriedad del signo **MODELO** de la solicitante por cuanto la prueba aportada no fue suficiente para sustentar la declaratoria. II. Se declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta por **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en condición de apoderada especial de **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, Cédula Jurídica N° 3-101-295868, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "**MODELO PURA MALTA**" en clase 32 internacional, solicitada por **MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS**, en condición de apoderada especial de **CERVECERÍA MODELO DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**, la cual en este acto **SE ACOGE.**"

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Los signos en conflicto generan una impresión similar en el consumidor, dadas las similitudes sustanciales que existen sobre todo en sus aspectos conceptuales, sin dejar de lado las similitudes visuales, ortográficas y fonéticas. Son signos que evocan la misma o similar idea.
2. La similitud de los signos, genera una obvia asociación que realizará el consumidor final, el cual inevitablemente considerará que los productos tienen un origen común. Es inevitable que se incurra en una confusión indirecta, el solicitante está utilizando como base para su marca, los elementos denominativos, gráficos y preponderante de los registros previos de su representada, siendo más graves los perjuicios en el tanto se trata de productos idénticos.
3. Si se logra ese registro indebido, se perjudica tanto a la reclamante, en cuanto le puede afectar su reputación, como a los consumidores en cuanto pueden ser engañados y ver frustradas sus expectativas sobre el servicio, y eso enturbia la transparencia del mercado e imposibilita el desarrollo de la competencia basada en méritos verdaderos.
4. La fuerza atractiva del elemento PURA MALTA podría provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos pretendidos con la marca en cuestión emanan de su representada, lo que dará lugar a un aprovechamiento indebido de su reputación.
5. Los productos identificados por las marcas cotejadas son competencia en el mercado, y se ofrecen en los mismos canales que los servicios ofrecidos por

su representada.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se declare con lugar la oposición y deniegue el registro del signo MODELO PURA MALTA.

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 siguiente marca:

1. **BAVARIA PURA MALTA**, registro 303675, inscrita desde el 28 de febrero de 2022, vigente hasta el 28 de febrero de 2032, titular: DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A., en clase 32 internacional: cervezas; otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta y otras preparaciones para hacer bebidas. Todas conteniendo malta. (visible a folio 60 expediente principal)

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. 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. 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 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determinan en forma clara que ningún signo

podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Al efecto el artículo citado indica:

Artículo 8: 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 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación.

Para realizar este análisis se debe recurrir al artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, el cual señala que se deben examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan 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.

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:

- 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.

- 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;
- 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; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de esta.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA PROPUESTA
MODELO PURA MALTA

En clase 32 internacional: cerveza hecha exclusivamente con granos malteados.

MARCA DEL Oponente
BAVARIA PURA MALTA

En clase 32 internacional: cervezas; otras bebidas no alcohólicas, bebidas a base de malta y otras preparaciones para hacer bebidas. Todas conteniendo malta.

Conforme lo expuesto y observando los conjuntos marcarios, este Tribunal comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, y considera que los signos en conflicto presentan la distintividad requerida para distinguirse en el mercado, por lo que se debe permitir su coexistencia registral.

Nótese que los signos opuestos a nivel gráfico son denominativos, y comparten las palabras “PURA MALTA”, sin embargo, se consideran términos genéricos y de uso común dentro del mercado cervecero, por lo que no podría otorgarse un derecho de exclusiva sobre dichos vocablos, por cuanto se estaría limitando a otros competidores y creando una posición de venta injusta frente a otros empresarios en el mercado.

Con relación a este tipo de signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 07-IP-2019, del 12 de mayo de 2020, indicó:

Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede

impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.

En cuanto al término “MODELO” en la marca solicitada y la palabra “BAVARIA” en el signo opuesto, este órgano de alzada determina que son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes, sin que exista riesgo de confusión en el consumidor o riesgo de asociación empresarial.

Al ser los signos en conflicto diferentes, tienen la posibilidad de coexistir en el mercado sin generar confusión alguna a los consumidores que son los usuarios finales de estos signos. Bajo esa conceptualización, no es necesario realizar un cotejo de productos, ya que las marcas pueden ser individualizadas e identificadas sin error alguno dentro del tráfico mercantil.

Partiendo del análisis y cotejo realizado, este Tribunal determina que los signos confrontados son distintos, y por consiguiente la marca “**MODELO PURA MALTA**”, no violenta el artículo 8 de la Ley de marcas. En este sentido, se rechazan los agravios expresados por el recurrente, y se concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que posibilita la coexistencia registral junto con el signo del oponente.

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

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Marianella Arias Chacón**, en condición de apoderada especial de la compañía **DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:43:46 horas del 11 de noviembre del 2022, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26