



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0581-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “DISEÑO ESPECIAL”**

**CALIDRIS 28 AG, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2010-9406)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

***VOTO N° 119-2012***


***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del trece de febrero de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Mauricio Bonilla Robert**, mayor, casado, abogado, vecino de San Isidro, con cédula de identidad uno- novecientos tres- setecientos setenta , en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **CALIDRIS 28 AG**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, domiciliado en 30 Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig, Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de abril de dos mil once.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Octubre de 2010, el el **Licenciado Mauricio Bonilla Robert**, de calidades y condición dichas, en representación de la empresa **CALIDRIS 28 AG**, solicitó la



inscripción de la marca de fábrica , para proteger y distinguir “*Aguas Minerales y gaseosas; bebidas isotónicas, con vitaminas y sin alcohol; bebidas refrescantes con cafeína; bebidas de taurina que contienen cafeína; refrescos energéticos: bebidas de frutas*”



y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas ”, en Clase 32 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y ocho minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de abril de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha 18 de Mayo de 2011, el Licenciado **Bonilla Robert**, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez 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 como hechos con tal carácter los siguientes: **I.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, a nombre de la empresa **Productora La Florida, S. A.**, la siguiente marca:

**1.-“CERVEZA IMPERIAL (Diseño)”** bajo el **Registro No. 36129**, inscrita desde el 08 de setiembre de 1967 y vigente hasta el 08 de setiembre de 2012, para proteger y distinguir



“*cerveza*”, en Clase 32 internacional, ver folios 17 y 18 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter de no demostrado que resulten relevantes para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza el registro del signo solicitado por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros en aplicación de lo que dispone el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que entre el distintivo que se pretende inscribir y el signo inscrito a nombre de Productora La Florida, S.A., existe una innegable similitud gráfica que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca, afectando el derecho de elección y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la empresa apelante manifiesta que la marca solicitada cuenta con suficientes elementos diferenciadores que le permiten ser objeto de registro, refiriéndose al diseño de la PALOMA, siendo los elementos gráficos los diferenciadores de la marca y que permite al público diferenciarlo de la marca registrada número 361297, no llevando razón el Registro en considerar que pueda causar confusión en los usuarios. Indica también que los registros marcarios deberán ser vistos como un conjunto y no en forma separada, y deben notarse las claras diferencias entre ambos signos lo que permite la coexistencia de las marcas en cuestión. Alega además que el Registro de la Propiedad Industrial tiene la obligación de ser consecuente en la forma de resolución de los diferentes casos con el fin de hacer uso y aplicar su jurisprudencia, la cual no puede ser excluyente para unos casos y aplicable para otros, siendo el argumento de este Registro errado, ya que haciendo uso del cotejo fonético y gráfico se hacen evidentes las diferencias entre dichas marcas, y cuenta



con los elementos básicos como novedad, carácter distintivo, licitud, disponibilidad y originalidad por lo que se debe continuar con el trámite de esta marca y emitirse el edicto de ley correspondiente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** Para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos. Para ello debe verificarse si entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación:



*“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.*



*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...”(agregado el énfasis)*

De lo que resulta claro que, la normativa marcaria procura evitar que se le cause confusión, en general, **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad.

Esta Autoridad al analizar en forma global los signos en pugna  y , concluye que es evidente su identidad gráfica, por tener ambos la presencia de un ave con las alas abiertas en sus respectivos diseños, se caracteriza la marca solicitada por ser compuesta por segmentos separados de forma cóncava, característica determinada del diseño que lo es también del inscrito por lo que hay alta probabilidad de ser asociada por el consumidor como una variante del diseño original. Agregado a lo anterior se debe tener presente que el consumidor requiere utilizar un elemento denominativo como el medio para pedir de forma oral el producto o servicio al que se refiere dicho signo distintivo, elemento que expresamente no incluye la marca generando el riesgo adicional de que se solicite la marca como el producto del ave o peor aún como “El Águila”, denominación con la cual también se conoce comúnmente los productos de la marca de fábrica “**CERVEZA IMPERIAL**” **DISEÑO**, inscrita bajo el número de registro 36129 la cual corresponde a un signo mixto, por lo que es claro que el signo solicitado no cuenta con la distintividad necesaria para ser diferenciado.

Por otra parte, cabe destacar en este caso en concreto la marca “IMPERIAL”, inscrita en varias clases a nombre de Productora La Florida, S. A. ha sido calificada por este Tribunal



Registral como marca notoria, tal como fuera afirmado en el **Voto No. 883-2009** dictado a las 10:05 horas del tres de agosto de 2009:

*“...Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca–producto, o marca–servicio, tal como sucede con la marca inscrita **Imperial** y su diseño de una **águila imperial**, lo cual y para la mente del consumidor, la marca imperial de inmediato la relaciona con el águila y esto es totalmente indiscutible, pues el posicionamiento que ha tenido ese signo a través de muchos años dentro del comercio costarricense , hace que haya adquirido esa característica que sin duda alguna le otorga **notoriedad...**”*

En razón de lo cual, al analizar cualquier signo marcario en relación con las marcas **“CERVEZA IMPERIAL” DISEÑO**, debe realizarse el estudio de forma más drástica, dada su condición de marca notoria y por la protección especial que nuestro derecho marcario le confiere debe ser protegida de la dilución de la marca y aprovechamiento injusto, sobre lo cual el autor Jorge Otamendi indica : *“...Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios diferentes. Se diluye el poder distintivo de la marca que goza de unicidad, es decir cuando no hay otras idénticas que distinguen otros productos o servicios. Es el caso de marcas notorias como “KODAK”, “SAVORA”, “ROLLS ROYCE” o “FORD”. Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo otros productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante. (...)”* (Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281). (agregado el énfasis)

En relación con la dilución de las marcas, este Tribunal, en **Voto No. 92-2008**, de las 10:45 horas del 25 de febrero de 2008, afirmó:



*“... Sabemos que en un inicio, la protección acordada a una marca se encuentra delimitada por el Principio de Especialidad. Esto significa que tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada. La jurisprudencia fue ampliando esta protección y la extendió a productos o servicios similares o relacionados. La teoría de la dilución implica ir un paso más allá en la protección de las marcas.*

*Ampara el vínculo de la marca/producto que su titular logró forjar a través de años de esfuerzo y constancia, y sin tener en cuenta el principio de especialidad. Esta protección es extraordinaria y por ello los requisitos para que se pueda proteger a una marca contra su dilución son estrictos, requiriéndose en principio la existencia de notoriedad.*

*De todas formas, es importante destacar que la esencia de la dilución es la posibilidad de que una marca se debilite por el uso que haga un tercero de la misma marca o de un signo casi idéntico. (...)*

*De lo anterior podemos concluir que la teoría de la dilución comprende la identidad de los signos, eso significa que dos titulares van a comercializar una marca idéntica, que aunque los productos sean diferentes, los consumidores pueden confundirse...”*

Este Tribunal considera al haber analizado las marcas contrapuestas y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a la marca solicitada **“DISEÑO ESPECIAL”** con el signo inscrito perteneciente a la empresa **Productora La Florida, S. A.**, siendo la primera figurativa y la inscrita mixta pero de prevalencia denominativa, se determina efectivamente si existe tal y como lo resuelve el **a quo** similitud gráfica con la marca inscrita, aunado a que se trata de productos que perfectamente pueden ser relacionados y en caso de inscribirse provocaría además de confusión, un fenómeno de dilución de la marca en el sentido de aprovechar el solicitante la ubicación en el mercado de



la marca inscrita, al poder llevar a pensar al consumidor que se trata del mismo origen empresarial, por lo que no lleva razón el apelante en cuanto a los alegatos formulados en sentido contrario, debiéndose en este caso proteger la marca notoria inscrita.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el **Licenciado Mauricio Bonilla Robert**, en representación de la empresa **CALIDRIS 28 AG.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cuarenta y ocho minutos, cincuenta y cinco segundos del cinco de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Katty Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**