

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0596-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción como marca del signo 28 (diseño)

Calidris 28 AG, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9404-2010)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0004-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del catorce de enero de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Vargas Aguilar, mayor, casado, abogado, vecino de Cartago, portador de la cédula de identidad número tres-trescientos cuatro-cero ochenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa Calidris 28 AG, organizada y existente de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, trece minutos, cincuenta y ocho segundos del cuatro de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha trece de octubre de dos mil diez, el Licenciado Mauricio Bonilla Robert, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos tres-setecientos setenta, representando a la empresa Calidris 28 AG, solicita la inscripción como marca de fábrica del signo



en clase 32 de la nomenclatura internacional para 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.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de Ley se opuso el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma para asuntos de propiedad intelectual de las empresas Florida Ice And Farm Company, S.A. y de Productora La Florida S.A.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las a las diez horas, trece minutos, cincuenta y ocho segundos del cuatro de mayo de dos mil doce, resolvió declarar con lugar la oposición, denegándose el registro solicitado.

CUARTO. En fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce, la representación de la empresa Calidris 28 AG presenta recurso de apelación contra la resolución final antes mencionada.

QUINTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

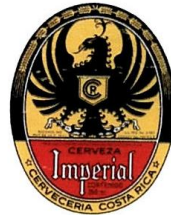
Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

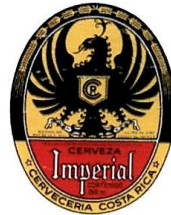
CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Relevante a ésta resolución, es que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas, todas en la clase 32 y a nombre de Productora La Florida S.A.:



- a) Registro N° 36129, marca de fábrica  , vigente hasta el ocho de setiembre de dos mil veintidós, para distinguir cerveza (folios 178 y 179).



- b) Registro N° 72768, marca de fábrica y comercio  , vigente hasta el diez de agosto de dos mil veinte, para distinguir cerveza (folios 180 y 181).



- c) Registro N° 130230, marca de fábrica y comercio  , vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, para distinguir cerveza, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas a

base de malta, bebidas de cereales, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 182 a 184).



- d) Registro N° 148874, marca de fábrica , vigente hasta el cuatro de agosto de dos mil catorce, para distinguir 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 otra preparaciones para hacer bebidas (folios 185 y 186).



- e) Registro N° 158281, marca de fábrica , vigente hasta el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, para distinguir cervezas, cerveza de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra (folios 187 y 188).



- f) Registro N° 189602, marca de fábrica y comercio , vigente hasta el treinta de abril de dos mil diecinueve, para distinguir cervezas, cervezas de bajo contenido alcohólico, cerveza aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale y porter (tipos de cerveza), bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales, bebidas de todo tipo, incluyendo agua mineral y gaseosa y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 191 y 192).



g) Registro N° 198223, marca de fábrica y comercio , vigente hasta el dieciocho de enero de dos mil veinte, para distinguir cervezas, cerveza 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 aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cervezas, bebidas de malta y otras preparaciones para hacer bebidas (folios 193 a 195).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No se tuvo por probada la alegada notoriedad del signo que se solicita registrar.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición formulada en contra de la solicitud de inscripción, al considerar que ésta es similar a las marcas inscritas de la opositora y busca distinguir productos idénticos e íntimamente relacionados. Por su parte el apelante argumentó que su diseño se refiere a una paloma y no a un águila, que el número 28 hace diferencia en los diseños, que los productos también son distintos, y que el signo solicitado goza de notoriedad, además que al habersele dado edicto se avaló su carácter distintivo y novedoso.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. COTEJO DE LAS MARCAS REGISTRADAS VERSUS LA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal ha de confirmarse la resolución venida en alzada. Al realizar el cotejo de acuerdo a las reglas que, **numerus apertus**, establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), vemos como en todas las marcas que conforman el elenco de hechos probados de la presente resolución,

el elemento central y concentrador de la aptitud distintiva es la figura de un ave, cuyo dibujo a simple vista da la impresión de representar un ave que semeja a un águila imperial. Si bien el apelante identifica al dibujo contenido en la marca solicitada como una paloma, de la vista de la ilustración propuesta no puede concluirse a ciencia cierta que ésta sea dicho tipo de ave, y menos esperar que el consumidor pueda fácilmente hacer tal diferenciación, por lo tanto ese elemento no es un diferenciador entre los signos; y más bien se aprecian rasgos o elementos comunes entre los dibujos: su representación frontal, con las alas abiertas y sus plumas desplegadas, y la cabeza direccionada hacia uno de sus perfiles. Demostrado que la marca solicitada incluye un elemento gráfico que es un ave con las alas abiertas, el cual puede generar un riesgo de confusión con la marca notoriamente conocida imperial, procede la aplicación del artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), para prohibir su uso ya que dicho uso resulta susceptible de confundir o conlleva un riesgo de asociación con ese tercero y un aprovechamiento injusto de la notoriedad que el signo inscrito goza en el país, ya que se trata de productos relacionados en el tanto son bebidas ambos y el consumidor podría pensar que se trata de una línea de bebidas con las cuales la empresa titular de la marca notoria expande la paleta de los productos que ofrece al público.

Concluimos así del cotejo gráfico entre las aves que hay similitud entre ambos signos, el consumidor tomará nota de que ambas presentan aves con las alas abiertas y generan un contorno circular. Del cotejo ideológico resulta una coincidencia alrededor de la idea de un ave con las alas abiertas, que constituye un emblema en ambas marcas. Ante esta situación procede aplicar el artículo 24 inciso c) del Reglamento, que indica que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos, en el tanto como indica el inciso f) de dicho artículo existe una posibilidad de que se genere por parte del consumidor una confusión o error. Al no darse la condición indicada en el inciso g) del artículo 24 del Reglamento, en el sentido de que la diferenciación entre las marcas sea clara y fácilmente realizable, ya que al coincidir en un elemento central, se genera por parte del consumidor un riesgo de confusión que puede implicar en el mercado costarricense un

aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la marca que ya es notoria en Costa Rica. Si bien un examen detallado de la marca solicitada puede concluir que el ave que ahí se diseña no es un águila sino una paloma, el consumidor a primera vista asociará con alguna probabilidad dicha figura con el signo ya conocido y notorio en el país, donde predomina en su conjunto el ave con las alas abiertas. No puede esperarse que el consumidor haga un examen detallado buscando las diferencias sino que el cotejo debe tomar en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal, como lo ordena el inciso f) del Reglamento, consumidor que no se detendrá a hacer un análisis diferencial sino se sorprenderá de ver nuevamente el ave alada en otra bebida y con alguna probabilidad pensará de que se trata de un nuevo producto asociado a la empresa titular de la marca notoria.

En cuanto a los demás agravios expresados por el apelante, este Tribunal hace la siguiente acotación: Si bien la marca solicitada podría ser igualmente notoria, situación que no se ha demostrado como indica la resolución del Registro (folio 136), este elemento no es suficiente para excluir la protección dada a la marca ya notoria inscrita, toda vez que la función de las marcas es precisamente proteger al consumidor de un riesgo de confusión y permitir que a través de ellas los competidores puedan identificar y diferenciar sus productos de forma clara, para con ello proteger la competencia leal y fomentar el desarrollo de los mercados. De esta forma, la figura de la prioridad constituye el criterio de equidad para asignar los derechos que puedan competir, siendo el primero en tiempo el primero en derecho, salvo situaciones donde la Ley permita la defensa de solicitar la nulidad de la marca inscrita, dentro del término fijado para ese fin. De esta forma procede la protección del signo inscrito de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas, a efecto de que dicho signo además cumpla la función de signo distintivo a favor de su titular y del sistema marcario.

En lo que corresponde a la afirmación del apelante, cuando indica que “...*la marca de mi representada posee todas las características que una marca debe poseer a saber: carácter*

distintivo y novedad, razón por la cual este Registro consideró que era una marca apta para su inscripción en clase 32, emitiendo el edicto de ley que fue publicado en el Diario La Gaceta...” (negrita del original, folio 162), se le hace saber que la emisión del edicto por parte de la Administración Registral no es un acto que avale en forma definitiva al registro solicitado, sino que tan sólo es un acto de primera valoración, por medio del cual el Calificador indica que considera que la petición cumple con los requisitos formales necesarios, y que a primera vista no contraviene lo establecido por los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas; más aún en tal etapa procedimental no se han valorado las consideraciones de posibles terceros que consideren sus derechos previos vulnerados, cuya argumentación puede venir, válidamente, a dar un giro a lo previamente considerado por el Registro, negándose el registro a un signo a pesar de que a su solicitud se le hubiera emitido el edicto. El razonamiento del apelante riñe con el sistema de registro marcario costarricense, que permite que solicitudes sean rechazadas aunque hayan sido objeto de publicidad hacia terceros, ya que, precisamente, dicha publicidad se otorga en aras de mejor proteger los derechos de éstos, y los cuales podrán indicar las causales ya sea de índole intrínseca o extrínseca que consideren impiden el otorgamiento de lo pedido.

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, y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Ricardo Vargas Aguilar representando a la empresa Calidris 28 AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Industrial a las diez horas, trece minutos, cincuenta y ocho segundos del cuatro de mayo de dos mil doce, la cual se confirma, rechazando la inscripción como marca del



signo. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.