

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0284-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica: “SCHNEIDER”

COMPANÍA INDUSTRIAL CERVECERA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2015-7268 acumulado 2015-11546)

Marcas y otros signos

VOTO 0609 -2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPANÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Argentina, con domicilio en Adolfo Guemes 1253, Salta, República de Argentina, en contra de la resolución final dictada a las 15:30:31 horas del 24 de enero del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintinueve de julio del dos mil quince, la señora **Genni Arias Araya**, mayor de edad, casada en primeras nupcias, vecina de Heredia, San Pedro de Santa Bárbara, cédula de identidad número 5-0258-0897, actuando en su condición personal, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo: “**SCHNEIDER**”, como marca de fábrica para proteger y distinguir, en clase 32 de la nomenclatura internacional, “cervezas”.

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días uno, dos y cinco de octubre del dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento noventa y uno, ciento noventa y dos, y ciento noventa y tres, y dentro del plazo conferido, el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA, S.A.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el primero de diciembre del dos mil quince, se opuso con la marca de fábrica y comercio “**SCHNEIDER**” en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “cervezas”, presentada al Registro para su inscripción en esa misma fecha, y tramitada bajo el expediente **2015-11546**, argumentando que la empresa que representa es una de las compañías más importantes del sector cervecero en Argentina que elabora y comercializa marcas líderes en su país como SCHNEIDER. Es una cerveza de la ciudad de San Fe, registrada desde 1994, pero su venta se ha colocado en el mercado argentino desde 1912. Si el signo de la contraparte llega a su registro, los consumidores ya sean costarricenses o extranjeros podrán fácilmente decir que la cerveza SCHNEIDER que están adquiriendo en el supermercado pertenece a su representada, cuando no es así, lo que generaría un riesgo de confusión y asociación a nivel empresarial, desprestigiando y haciendo un mal uso del nombre tan reconocido de la cerveza como de su amplia trayectoria a través de los años.

A nivel gráfico, los signos son exactamente iguales, están compuesto por las mismas letras, en el mismo orden y del mismo largo, no difiere en ninguna letra ni se le agrega ninguna otra. A nivel fonético, al ser las palabras iguales, la pronunciación es la misma. A nivel ideológico, la marca de su representada crea en la mente del consumidor la idea de que en los lugares que se identifican con dicha marca existen únicamente productos de la misma. La marca de la contraparte posee un amplio parecido a la marca de su representada.

Respecto a los productos, amparan los mismos, comparten los mismos canales de distribución, puestos de ventas, e igual consumidor. Por lo que las marcas en conflicto no son susceptibles de coexistir a nivel registral ni en el mercado.

TERCERO. El licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA, S.A.**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el primero de diciembre de dos mil quince, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“SCHNEIDER”** para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura internacional, “cervezas”.

CUARTO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días veintiuno, veintidós, y veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis, en el Diario Oficial La Gaceta número ciento ochenta y uno, ciento ochenta y dos y ciento ochenta y tres, y dentro del plazo conferido, no hubo oposiciones.

QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:29:09 horas del 9 de enero del 2018, acumuló los expedientes de mérito sean los números, **2015-7268** correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“SCHNEIDER”** presentada por la señora **Genni Arias Araya**, en su condición personal, el referente a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“SCHNEIDER”** tramitada en el expediente **2015-11546**, presentada por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA, S.A.**, a fin de resolverlos conjuntamente de conformidad con el artículo 17 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

SEXTO. Mediante resolución final de las 15:30:31 horas del 24 de enero del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “[...] **I.** Se rechaza la notoriedad de la marca **SCHNEIDER**

propiedad de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERÍA S.A. II.-** Se rechaza solicitud de inscripción por uso anterior tramitada bajo el expediente **2016-11546** de la marca **SCHNEIDER** efectuada por la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERÍA S.A.**, para proteger en clase 31 cervezas. **III.-** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en calidad de **Apoderado Especial** de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**SCHNEIDER**” en clase 32 de la nomenclatura internacional solicitada por **GENNI ARIAS ARAYA** en su condición personal, la cual se acoge. [...]”.

SÉTIMO. Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el catorce de febrero del dos mil diecisiete, interpuso recurso de apelación en su contra, sin expresar agravios; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 11:23:39 horas del 2 de mayo del 2018.

OCTAVO. Que 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

NOVENO. Mediante resolución de las ocho horas treinta minutos del veinticuatro de julio del dos mil dieciocho, este Tribunal otorga audiencia por un plazo de quince días, a efecto que la empresa apelante exprese agravios. No obstante, la parte interesada no expresa agravios, ni presenta pruebas, por el contrario, la misma solicita se le conceda una prórroga. Siendo que esta Instancia, mediante resolución de las diez horas treinta minutos del veintisiete de agosto del dos mil dieciocho le concede lo pedido, por el plazo de 7 días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de dicha resolución. No obstante, la resolución de prórroga no fue contestada.

DÉCIMO. Que 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra en trámite de inscripción bajo el expediente 2015-11546, la marca de fábrica y comercio “**SCHNEIDER**” en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “cervezas” presentada por la empresa **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA, S.A.** (folio 50 del expediente principal).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado de interés para la resolución de este proceso., el siguiente: Que la empresa **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA, S.A.** no demuestra que la marca de fábrica y comercio “**SCHNEIDER**” sea notoria. Tampoco demuestra que la marca “**SCHNEIDER**” para los productos “cervezas”, en clase 32 de la nomenclatura internacional, fueran usados de previo a la marca de fábrica “**SCHNEIDER**” solicitada el 29 de julio del 2015 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la señora **Genni Arias Araya**, en su condición personal.

TERCERO. Que el representante de la empresa **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA, S.A.**, a pesar que recurrió la resolución final mediante escrito presentado en el Registro de la

Propiedad Industrial, el catorce de febrero del dos mil diecisiete, no expresó agravios dentro de la interposición del recurso de apelación, ni tampoco después de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, mediante resolución de las ocho horas treinta minutos del veinticinco de julio del dos mil dieciocho. Como tampoco lo hizo durante la prórroga otorgada por esta Instancia, mediante resolución de las diez horas treinta minutos del veintisiete de agosto del dos mil dieciocho.

CUARTO. Que ante este Tribunal, el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o en su defecto en el de expresión de agravios posterior a la audiencia de reglamento dada por este Tribunal, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.

QUINTO. Que, con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto en los momentos procesales antes indicados, luego de verificar el debido proceso y de realizar un control de la legalidad del contenido de lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de no ser violentados bienes jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; resulta viable confirmar la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 15:30:31 horas del 24 de enero del 2017.

SEXTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 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** interpuesto por el licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial de la empresa **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA, S.A.**, en contra de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:30:31 horas del 24 de enero del 2017, la que en este acto se **confirma**. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/NUB/KMC/IMDD/CJVJ/LVC

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

