

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0665-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “BREEZE”

THE CONCENTRATE MANUFACTURIG COMPANY OF IRELAND, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 1580-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0112-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del once de febrero de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, abogado, vecina de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURIG COMPANY OF IRELAND**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintisiete minutos con veintiséis segundos del catorce de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de marzo de 2012, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURIG COMPANY OF IRELAND**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Irlanda, con domicilio actual en Corner House, 20 Parliament Street, Hamilton, Bermuda, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó la inscripción de la marca de

fábrica “**BREEZE**” en **clase 32** Internacional, para proteger y distinguir: “*Aguas minerales y gaseosas, aguas con sabor y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas; siropes/ jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas, veintisiete minutos con veintiséis segundos del catorce de junio de dos mil doce, resolvió: “(…), *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.* (…),.”

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, representante de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, interpuso para el día 22 de junio de 2012 en tiempo y forma el Recurso de Apelación, ante el Tribunal de alzada.

QUINTO. Mediante resolución dictada a las trece horas, treinta y cuatro minutos con diecinueve segundos del veintisiete de junio de dos mil doce el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “(…),: *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada,* (…),.”

SEXTO. Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde el 12 de mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

- 1) Marca de fábrica y comercio **“BREEZE”**, bajo el registro número **77337**, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **BACARDI & COMPANY LIMITED**, inscrita desde el 09 de octubre de 1991 con una vigencia al 09/10/2021. (v.f 54 y 55)
- 2) Marca de fábrica **“BRISA”**, registro número **146655**, en **clase 33** de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa **VINICOLA CENTROAMERICANA S.A**, inscrita desde el 21 de abril de 2004 con vigencia al 21/04/2014. (v.f 56 y 57)

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BREEZE”** presentada por la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURIG COMPANY OF IRELAND**, en virtud de determinarse que corresponde a un signo inadmisibile por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con las marcas inscritas **BREEZE** y **BRISA**, por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarla e individualizarla. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a

través de signos marcarios distintivos, por lo que con ello se trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, dentro de sus agravios en términos generales manifestó que el signo solicitado por su representada no tiene relación con las marcas registradas, por cuanto las marcas **BREEZER** y **BRISA** protegen productos a base de licor, mientras que los productos que se pretenden registrar van dirigidos a un público distinto, por lo que no podría causarse confusión. En cuanto a la coexistencia registral tenemos que en el Registro se encuentran inscritas las marcas **BREEZER, COOL & BREEZE, VISTAMAR BRISA, EDEN BREEZE Y AGUA BRISA**, todas por distintos titulares, con lo cual se evidencia que no existe ningún riesgo de asociación empresarial entre las empresas titulares de los registros marcarios indicados, por lo que solicita se declare con lugar el presente recurso, y se continúe con la solicitud de inscripción de la marca **BREEZE** en clase 32.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre

productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor, a otros comerciantes***, el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o

establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica **“BREEZE”**, a diferencia de lo que estima el recurrente, contienen una evidente similitud con los signos inscritos **BREEZER** y **BRISAS** que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual, auditivo e ideológico.

En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas **“BREEZER”** y **“BREEZE”** gramaticalmente la única diferencia se encuentra constreñida en la terminación **“R”** que contiene el signo inscrito, lo cual no le proporciona a la denominación el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente. Aunado a ello, al contener las denominaciones identidad dentro de su estructura gráfica, trae como consecuencia que su pronunciación sea relativamente similar entre ellas, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético**.

Bajo un segundo escenario, tenemos que si bien es cierto nos encontramos con una denominación en idioma inglés **“BREEZE”** traducido al español este significa **“BRISA”** con lo que mantendría identidad con relación al signo inscrito **“BRISAS”**, por lo que el consumidor medio lo podría asociar como si fuesen del mismo origen empresarial, situación que evidentemente induciría a error o confusión al consumidor medio sobre el producto y su origen empresarial. Máxime que a la hora de pronunciar ambas denominaciones a nivel auditivo se identificarán como si fuese la misma marca.

Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que las marcas contrapuestas, dan la idea de frescura, de brisa, lo que constituye un elemento más para que el consumidor confunda los productos.

Por otra parte, para el caso bajo examen tenemos que indicar que si bien es cierto los signos contemplan clases de nomenclatura internacional diferentes, como lo es, para **“BREEZER”** y **“BRISAS”**, se encuentran inscritos en **clase 33** y para el signo propuesto **“BREEZE”** se solicita la **clase 32**, no obstante, los productos contenidos en ambas clases se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil (bebidas), y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación evidentemente sería inevitable, por lo que no lleva razón el recurrente en sus agravios.

Finalmente, este Tribunal hace de conocimiento del recurrente que los signos marcarios inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran sometidos al proceso de calificación registral, y el hecho de que puedan existir signos iguales o similares inscritos, no constituye un parámetro para definir la inscripción de otro signo, en virtud de que los criterios que otorgan o deniegan los registro marcarios son analizados en forma independiente, y para cada caso en particular, conforme a la normativa marcaria aplicable, en razón de ello no son de recibo dichas manifestaciones.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto a los signos marcarios inscritos **“BREEZER”** propiedad de **BACARDI & COMPANY LIMITED**, y **“BRISA”** de la empresa **VINICOLA CENTROAMERICANA S.A**, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“BREEZE”**, presentada por **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica, fonética e ideológica, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, en razón de ello se confirma la resolución venida en alza en todos sus extremos.

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 interpuesto Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, apoderado especial de la empresa **THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, veintisiete minutos con veintiséis segundos del catorce de junio de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**BREEZE**” en **clase 32** Internacional. 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