

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0215-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CERVEZA PALMA CRISTAL (DISEÑO)”**

**CERVECERIA BUCANERO S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-2967)**

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

## ***VOTO No. 114-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte minutos del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, casado, abogado, cédula de identidad No. 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Cuba, domiciliada en Ciudad de la Habana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:02 horas del 28 de enero de 2013.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de marzo del 2012, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CERVEZA PALMA CRISTAL (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir, en la clase 32 de la nomenclatura internacional: *“Cerveza”*.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 11:37:02 horas del 28 de enero de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO / Con***

*base en las razones expuestas... SE RESUELVE: I.) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”.*

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 14 de febrero de 2013, el Licenciado **Brenes Lleras**, en representación de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A**, apeló la resolución referida expresando agravios.

**CUARTO.** 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

*Redacta el Juez Villavicencio Cedeño; y,*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas:

1. El nombre comercial “**CRISTAL CERVECERIA**”, propiedad de **FLORIDA ICE AND FARM CO. S.A**, bajo el No. de Registro 124707, inscrito desde el 8 de abril de 2002, para proteger y distinguir: “*Un establecimiento dedicado a la fabricación y distribución de cerveca (sic) aguada, cerveza fuerte, cerveza negra, ale, porter, otras bebidas no alcohólicas a base de malta, bebidas de cereales y otras preparaciones para hacer bebidas, aguas de nacientes, aguas purificadas, agua carbonatada o mineral, aguas de mesa, agua de litines. Ubicado en Heredia, en Echeverría Cantón de Flores, San Joaquín de Heredia*”. (Ver folios 54 y 55)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CERVEZA PALMA CRISTAL (DISEÑO)**”, en la clase 32 internacional, conforme la prohibición dada por el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto consideró que:

*“... es criterio de este Registro rechazar la inscripción del signo solicitado al ser inadmisibles por derechos de terceros, por cuanto los **productos** a proteger se encuentran relacionados. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los **productos** a proteger. Consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a), b), d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos...”*

Por su parte, alega el recurrente en su escrito de apelación como agravios que se revoque la resolución recurrida y que se anulen los actos de notificación del levantamiento del suspenso y de la prevención del artículo 14 realizada en autos, particularmente por tener como hecha la notificación de dichas resoluciones en forma automática incorrectamente por cuanto la Ley de Notificaciones establece la notificación automática para casos concretos, pero no para la notificación por correo certificado y una interpretación amplia en este caso no es posible por cuanto causa indefensión; y se ordene el suspenso de la solicitud presentada hasta tanto se resuelva en definitiva los procesos de cancelación y nulidad planteados en contra de los registros del nombre comercial “**CERVECERIA CRISTAL**”, Registro No. 124707 y la marca

“CRISTAL”, inscrita bajo los registros Nos. 59732 y 128552, lo anterior en razón de que si dichos registros son declarados nulos o cancelados, se deja sin sustento y sin motivo el acto administrativo de rechazo de la presente solicitud.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la irregistrabilidad de la marca solicitada.** Este Tribunal avala lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante resolución dictada a las 14:49:36 del 20 de febrero de 2015 por encontrarse ajustado a derecho, al establecer que:

*“... El recurrente alega en su escrito de revocatoria:*

- a) Que la resolución de rechazo final se dictó tomando en cuenta una prevención notificada en forma automática el 24 de Octubre de 2012.*
- b) Que el Registro suspendió el trámite antes de la prevención por existir procesos de nulidad pendiente.*
- c) Que el auto de levantamiento de suspenso y la prevención del artículo 14 no fueron notificados correctamente.*
- d) Que se presentaron acción de cancelación y nulidad contra los registros 124707, 59732 y 124707.*

**VII. Acerca de la revocatoria:** *No lleva razón el recurrente en su alegato, en virtud que:*

- a) La resolución de rechazo de plano se dictó basado en la notificación practicada en forma automática, en virtud que la Ley de Notificaciones en su artículo 11 párrafo segundo lo permite, según reza “(...) Se producirá igual consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar por el medio señalado. En este caso, la resolución se tendrá por notificada con el comprobante de transmisión electrónica o la respectiva constancia, salvo que se demuestre que ello se debió a causas que no le sean*

*imputables.”; por ende es válida la notificación realizada, siendo que el medio señalado por el gestionante a folio segundo frente del memorial marcario, es un apartado postal de Correos de Costa Rica, quien aplica como medio válido para notificarse y al no existir actividad por parte del gestionante en el apartado postal, y en virtud que los procesos no pueden ser in secula seculorum, se efectúa la devolución del correo a este recinto en fecha 23 de Octubre de 2012, aplicándose el criterio de notificación automática.*

*b) Respecto del suspenso dictado previo a la prevención, este obedece a la resolución de las 15:25:52 horas del 29 de Marzo de 2012, en el cual se suspende por existir una marca idéntica presentada, identificada con el expediente número 2010-11384, y para evitar doble matriculación, en aras de la seguridad y publicidad registral se procedió a suspender hasta que el Tribunal Registral Administrativo resolviera dicho trámite, el cual mediante voto número 89-2012 de las 14:25 horas del 25 de enero de 2012, confirma el rechazo de la solicitud, y no como tergiversa el gestionante que se trata de procesos de nulidad y cancelación pendientes.*

*Concatenado a ello se procede a levantar el suspenso mediante auto de las 15:55:57 horas del 07 de Septiembre de 2012, misma fecha que se dictó el auto de prevención de fondo de las 15:58:25 horas.*

*c) En lo atinente a la notificación de los autos de sale de suspenso y prevención por artículo 14, a tenor de la Ley de Notificaciones Judiciales en su artículo 24, respecto de la Notificación por correo postal certificado, se indica: “A gestión del interesado, las notificaciones personales podrán efectuarse por correo postal certificado con acuse de recibo, mediante el correo oficial de la República creado por la Ley de correos, N° 7768, y sus reformas.”; entiéndase que el apartado indicado por el apoderado en la solicitud fue el apartado 4-2015 y fue mediante Correos de Costa Rica que se realizó la debida notificación con su acuse, aunado a ello, el artículo 26 del mismo cuerpo normativo*

*sobre la habilitación del funcionario de la oficina de correos indica: “Al funcionario de la oficina de correos que practique la notificación se le aplican los derechos y deberes de todo notificador judicial. La constancia de acuse de recibo se devolverá y se agregará al expediente, y se determinarán la hora y fecha en que se tiene por realizada la notificación.”; sea que no se ha violentado ningún derecho de defensa del recurrente.*

*d) A fecha de esta resolución se constata la cancelación del registro 59732 y la limitación del registro 128552 mediante acción de nulidad, eliminando la objeción planteada por derecho de terceros, acogiéndose la revocatoria sobre éstos registros.*

*Sin embargo, se mantiene la objeción por derecho de terceros por subsistir el registro 124707, propiedad de Productora La Florida, S.A., el cual no fue afectado por ninguna acción de cancelación o nulidad, siendo inapropiable el signo propuesto por existir otro registrado, y ratificándose el criterio de la resolución de rechazo de plano de las 11:37:02 horas del 28 de Enero de 2013.*

*Por lo tanto, se procede a declarar sin lugar la revocatoria. ...”.*

En razón de lo anterior, este Tribunal da por contestados de la misma forma que lo hizo el Órgano a quo por ser lo procedente de conformidad con la ley, y en virtud de ello, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“CERVEZA PALMA CRISTAL (DISEÑO)”** fundamentado en la semejanza de este signo con el nombre comercial inscrito **“CRISTAL CERVECERIA”**, el cual protege y distingue un establecimiento con un giro comercial íntimamente relacionado con el producto “cerveza” que pretende proteger y distinguir el signo solicitado, por lo que se genera un riesgo de confusión y un riesgo de asociación, siendo el elemento preponderante en los signos distintivos enfrentados el término **“CRISTAL”**. De ahí que el rechazo se fundamenta con base en el fundamento legal dado en la prohibición establecida por el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas, que establece:

*“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:*

...

*d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.”*

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la marca solicitada y el nombre comercial inscrito con anterioridad, se advierte una semejanza gráfica, fonética e ideológica alrededor del término “CRISTAL” en grado de identidad, lo que por sí es un motivo para impedir su inscripción. En relación al diseño o parte gráfica que conforma el signo solicitado, este Tribunal considera que no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de la parte denominativa de la marca y del nombre comercial, que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor, generando la posibilidad de un riesgo de confusión y un riesgo de asociación. Ha de tenerse presente que, el producto que pretende proteger y distinguir la marca solicitada está incluido dentro del giro comercial del signo inscrito. Adviértase, que la marca solicitada procura proteger “Cervezas”, y el nombre comercial inscrito **“CRISTAL CERVECERIA**, protege un establecimiento con un giro comercial idéntico: “producción y venta de cerveza”. El hecho de que ambos listados por objeto de esa actividad pertenezcan al giro cervecero, abonado a que ambos signos son prácticamente idénticos configura un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre el público consumidor quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambos signos distintivos, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que la marca “PALMA CRISTAL” se relaciona con la empresa u establecimiento comercial protegido con el término “CRISTAL”, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual los signos perderían su carácter distintivo.

Comparte este Tribunal el criterio expresado por el Registro de la Propiedad Industrial cuando

rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“CERVEZA PALMA CRISTAL (DISEÑO)”**, presentada por cuenta de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, por haber considerado que podría causarse un riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, por encontrarse registrado el nombre comercial **“CRISTAL CERVECERIA”**, toda vez que como se explicó anteriormente protegería productos idénticos en los que se basa su giro o actividad comercial la empresa titular del nombre comercial inscrito, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 8 inciso d) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (No. 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo No. 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

Con tal propósito, se debe partir de que el signo solicitado es un signo mixto, ya que está conformado por elementos denominativos o letras, y un diseño, siendo la parte denominativa **“CRISTAL”**, mientras que el signo inscrito es puramente denominativo, ocurriendo que son únicamente los términos denominativos los que deben ser tenidos en consideración, porque en el caso de ese tipo de distintivos, por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refiere la marca o hacer referencia a un nombre comercial, la regla es que el elemento preponderante sea el denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y generalmente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un signo distintivo en particular. Y dentro de esos elementos denominativos, los determinantes resultan ser aquellos que él proponente coloca de manera adrede en el diseño del signo distintivo, en un lugar de eminencia.

Bajo esa tesitura, el contraste de la marca solicitada respecto del nombre comercial registrado, debe hacerse bajo el supuesto de que lo que interesa son más las similitudes y no las diferencias de uno y otro, tal y como lo mencionan los incisos c) y e) del artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.



Es criterio de este Tribunal, que la negativa de inscripción del signo propuesto, sea un nombre comercial, debe fundamentarse tomando como base tan solo el inciso d) del citado artículo 8º de Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No 7978, por las razones expuestas.

**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, 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 expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, como Apoderado Especial de la empresa **CERVECERÍA BUCANERO S.A.**, presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:37:02 horas del 28 de enero de 2013, la cual, en este acto se confirma, por las razones dadas por este Tribunal, y como consecuencia de ello se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CERVEZA PALMA CRISTAL (DISEÑO)**”. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

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

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---